

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.12.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Лоскутовой К.Г., Воронежская область, г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021780669, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «LE GUIDE COSMETIC» по заявке № 2021780669, поданной 06.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 19.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с заявленным обозначением «гид.рф» (заявка № 2021767234, приоритет от 13.10.21, св-во №881528), на Публичное акционерное общество "Газпром", 656065, 197229, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский, 2, к. 3, стр. 1, для однородных товаров 03 и 21 классов МКТУ;




- с заявленным обозначением «  » (заявка № 2021767231, приоритет от 13.10.21, св-во №890389), на Публичное акционерное общество "Газпром", 656065, Муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт Лахтинский, 2, к. 3, стр. 1, для однородных товаров 03 и 21 классов МКТУ.

В поступившем 22.12.2022 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения являются не сходными фонетически, поскольку состоят из разного количества слов, букв и звуков, произносятся по-разному;


- графические отличия сравниваемых обозначений заключаются в выполнении словесных элементов буквами разных алфавитов, обозначения различаются



количеством слов, в противопоставленном товарном знаке «  » присутствует дополнительный изобразительный элемент, противопоставленный товарный знак «гид.рф» в отличие от заявленного обозначения является частью адреса сайта заявителя;

- заявленное обозначение можно трактовать как «косметический проводник, косметический советчик», семантика слова «гид» относится к английской мере в 37 десятин, элемент «.рф» является национальным доменом верхнего уровня для России и воспринимается как адрес Интернет-сайта, в этой связи имеются отличия сопоставляемых обозначений по семантическому признаку сходства;



- графический элемент в противопоставленном знаке «  », представляющий собой изображение факела с силуэтом пламени, не содержится в заявленном обозначении, что приводит к не сходству обозначений;

- в противопоставленных знаках отсутствует элемент «LE» и слово «COSMETIC», что также свидетельствует о различии сопоставляемых обозначений;
- заявитель противопоставленных знаков ПАО «Газпром» к косметике не имеет никакого отношения, является глобальной энергетической компанией, в связи с чем потребитель на рынке товаров/услуг не спутает сравниваемые обозначения;
- в заявленном перечне товаров 03, 21 классов МКТУ присутствуют позиции, которых нет в перечне товаров 03, 21 классов МКТУ противопоставленных знаков, в связи с чем их следует признать не однородными;
- заявитель особо отмечает, что регистрация противопоставленных знаков существенно ущемляет права ИП Лоскутовой К.Г., дает необоснованные преимущества для регистрации товарных знаков крупным компаниям, устанавливает слишком широкий объем правовой охраны для любых товарных знаков крупных компаний, не дает возможности субъектам малого предпринимательства регистрировать свои оригинальные обозначения в качестве товарных знаков, только из-за того, что заявитель не является такой известной организацией, как ПАО «Газпром».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.09.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.12.2021) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LE GUIDE COSMETIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №881528 представляет собой словесно-буквенное обозначение «гид.рф», выполненное строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буквы «рф» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана товарного знака предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №890389 представляет



собой комбинированное обозначение «», в состав которого входит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения латинской буквы «G», выполненный в синем цвете, а также словесный элемент «ГИД», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом заглавными буквами синего цвета. Правовая охрана товарного знака предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «гид» является значимым и существенным элементом, влияющим на восприятие знаков. Словесный элемент «гид» является лексической единицей русского языка и имеет следующие значения «1. Проводник, показывающий туристам достопримечательности города или местности, 2. Путеводитель, книжка, указывающая все достопримечательности данной местности (устар.) (<https://dic.academic.ru/>, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940)».

Заявленное обозначение «LE GUIDE COSMETIC» включает в себя артикль «LE» французского языка, существительные «GUIDE», «COSMETIC», которые в переводе с французского языка означают «гид» и «косметика», соответственно. Слово «COSMETIC» означает (греч. kosmetike, от kosmeo - привожу в порядок, украшаю), 1) общее название предметов, служащих для сохранения и придания красоты человеческой наружности, напр.: мыло, пудра, белила и румяна. 2) искусство улучшать красоту человеческого тела (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910).

В силу указанного, заявленное обозначение в переводе с французского языка означает «косметический гид». Следует указать, что в данном словосочетании главным словом, на которое падает логическое ударение, является слово «гид», второстепенным, зависимым словом - «косметический». При этом, словесный элемент «COSMETIC» является слабым элементом обозначения, поскольку испрашивается в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, относящихся к красоте, уходу за телом, кожей, лицом, волосами, ресницами и т.д.

Таким образом, «слабый» словесный элемент «COSMETIC» заявленного обозначения не изменяет смысловое значение словесного элемента «LE GUIDE», поскольку слово «COSMETIC» не лишает слова «LE GUIDE» его прямого смыслового значения и не вызывает каких-либо новых ассоциаций или

представлений, возникающих при восприятии слова «LE GUIDE». Артикль «LE» не влияет на вывод о семантическом сходстве обозначений.

На основании изложенного, коллегией было установлено, что по семантическому признаку сходства сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку вызывают в сознании потребителей одинаковые смысловые ассоциации.

Словесный элемент «LE GUIDE» в заявленном обозначении и словесный элемент противопоставленных товарных знаков «гид» с точки зрения фонетического признака сходства являются сходными, поскольку совпадает их звучание. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и тождеством состава согласных звуков.

Коллегия при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений (по количеству букв, по шрифтовому исполнению, применению букв разных алфавитов и наличию в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №890389 изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ и товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; блески для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; глиттеры для ногтей; грим; депилятории; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; молоко миндальное для косметических целей; мыла для бритья; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; наклейки для создания двойного века; ногти искусственные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для

удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; хна [краситель косметический]; экстракты растительные для косметических целей» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «блески для губ; вазелин косметический; вакса, вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыло миндальное; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; пудра для макияжа; растворители

лаков для ногтей; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№890389, 881528, поскольку часть сопоставляемых товаров содержит тождественные позиции, другая часть сравниваемых товаров соотносится друг с другом как род-вид, относится к родовым группам «косметика декоративная, принадлежности вспомогательные для косметических целей, средства для гримирования, товары санитарно-гигиенические», имеют одно назначение, одинаковые каналы сбыта и одинаковый круг потребителей.

Заявленные товары 21 класса МКТУ «гребни для волос; губки для макияжа; держатели кисточек для бритья; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; лопатки косметические; перчатки абразивные отшелушивающие для кожи; пипетки для косметических целей; предметы домашней утвари для косметики; приборы для снятия макияжа; пудреницы пустые; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; разделители для пальцев ног для педикюра; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; шпатели косметические; щетина животных [щетки и кисти]; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц» являются однородными товарам 21 класса МКТУ «гребни для волос; губки для макияжа; держатели кисточек для бритья; кисточки для бритья; кисточки для макияжа; лопатки косметические; предметы домашней утвари для косметики; приборы для

снятия макияжа; пудреницы; пуховки для пудры; расчески; расчески электрические; разделители для пальцев ног для педикюра; шпатели косметические; щетина животных [щетки и кисти]; щетина свиная для изготовления щеток; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№890389, 881528, поскольку некоторые товары являются идентичными, остальные соотносятся друг с другом как род-вид, относится к родовым группам «предметы для косметического ухода, изделия щетинно-щеточные, приборы и изделия для косметического ухода и макияжа, принадлежности туалетные и косметические», имеют одно назначение, одинаковые каналы сбыта и одинаковый круг потребителей.

Следует отметить, что в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат перечни сравниваемых средств индивидуализации, а не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 03, 21 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.09.2022.