


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 26.07.2024, поданное ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774266, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2022774266, поданной 17.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 11.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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 товарным знаком «Evolution», зарегистрированным под № 766957 с приоритетом от 12.12.2017 на имя Др. Корман Лабораториз Лтд., Йозеф Леви 23,

Кирийат Биалик, 2751123, Израиль, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Evolution april», зарегистрированным под № 546549 с приоритетом от 22.08.2013 на имя Иностранного производственного унитарного предприятия "Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца", 213760, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 1, Республика Беларусь, в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «Revolution», м.р. №1586699 с приоритетом от 06.11.2020, м.р. №№1580320, 1579807, 1545680 с приоритетом от 11.05.2021, м.р. №1231212 с приоритетом от 18.06.2014 на имя Революшн Бьюти Холдингз Лтд., 2-3 Шит Гласс Рoad, Куллет Драйв, Квинборо, Кент ME11 5JS, Великобритания, в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В поступившем 26.07.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель готов сузить перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ до необходимых ему позиций «карандаши для бровей; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей»;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №546549 предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «блески для губ; блески для ногтей; глиттеры для ногтей; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; лаки для ногтей; помада губная; помады для косметических целей; пудра для макияжа; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей»;

- правообладатель серии противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212

предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «карандаши для бровей; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей»;

- товары 05 класса МКТУ «гели на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций; гели на основе гиалуроновой кислоты, предназначенные для коррекции возрастных и мимических морщин на лице, а также для придания дополнительного объема губам и другим зонам; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты для проведения биоревитализации и контурной пластики» противопоставленного товарного знака по свидетельству №766957 не являются однородными сокращенному перечню заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку они характеризуются различным назначением, типом производства, местами продаж и потребителями;

- товары противопоставленной регистрации №766957 являются специальными препаратами, которые применяют врачи-косметологи для проведения подкожных инъекций, они не являются товарами повседневного бытового спроса, их реализация происходит в специализированных клиниках под строгим наблюдением специалистов, применяют данные товары также специалисты, которые и являются непосредственными потребителями, а конечный пациент, как правило, и не осведомлен о названии того или иного препарата, цель применения данных препаратов – решение серьезных проблем с кожей лица, а именно коррекция морщин, рубцов, пигментации, а также омоложение и инъекционное корректирование объемов;

- в связи с инъекционным введением, подобные препараты являются препаратами сложного производственного процесса с повышенным контролем безопасности, очистки и качества продукта, в то время как скорректированные заявленные товары 03 класса МКТУ являются относительно недорогими товарами повседневного спроса, предназначенными для каждодневного использования для незначительной коррекции формы и окрашивания бровей и ресниц, реализуемые в свободной продаже в любом специализированном или универсальном магазине.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных скорректированных в возражении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №546549 [1];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212 [2].

В дополнении от 23.10.2024 к ранее поданному возражению заявителем было отмечено следующее:

- письмо-согласие у израильской компании-правообладателя товарного знака по свидетельству №766957 Др. Корман Лабораториз Лтд., Йозеф Леви 23, Кирийат Биалик, 2751 123, Израиль, в настоящее время в силу известной политической обстановки (военные действия) получить не представляется возможным;

- в связи с этим, заявитель решил сократить перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ до одной позиции «средства для ресниц косметические, а именно тушь для ресниц», таким образом, заявитель претендует на один конкретный товар «тушь для ресниц»;

- товары 03 класса МКТУ «тушь для ресниц» являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №766957, поскольку характеризуются различным функциональным назначением, потребительскими свойствами, типом производства, условиями и каналами их реализации, ценовым диапазоном, целями применения, кругом потребителей и др., при этом товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- заявителем по тексту возражения приводятся примеры товаров, которые подпадают под одно родовое понятие, вместе с тем, этого недостаточно для того, чтобы сделать вывод об однородности товаров;

- дополнительно хотим обратить внимание коллегии, что инъекционная косметология включена в перечень видов деятельности, которая требует получения медицинской лицензии с определенными требованиями в отношении персонала, следовательно, услуги инъекционной косметологии могут оказывать только сертифицированные специалисты, а именно врачи;

- цель применения препаратов, перечисленных в противопоставленной регистрации, решение серьезных проблем с кожей лица, а именно коррекция морщин, рубцов, пигментации, а также омоложение и инъекционное корректирование объемов. В связи с инъекционным введением, подобные препараты являются препаратами сложного производственного процесса с повышенным контролем безопасности, очистки и качества продукта;

- вышеуказанное не относится к заявленным товарам 03 класса МКТУ «тушь для ресниц», являющимся недорогой продукцией повседневного спроса, предназначенной для каждодневного использования для окрашивания ресниц;

- отсутствие однородности сравниваемых товаров позволяет сделать вывод о том, что у потребителя не могут возникнуть представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю, поэтому потребитель не будет введен в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

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

С учетом даты подачи заявки (17.10.2022) 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 по заявке №2022774266 представляет собой


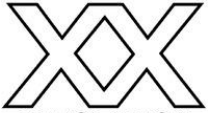



комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «EVOLUTION», выполненного по вертикали заглавными буквами латинского алфавита в виде множественных точек, под которым проходит крупная черта черного цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки

 «» по свидетельству №766957, «» по свидетельству

№546549, «» по международной регистрации №1586699, «REVOLUTION PRO» по международной регистрации №1580320,

«» по международной регистрации №1579807, «» по

международной регистрации №1545680, «» по международной регистрации №1231212, в состав которых входят словесные элементы «Evolution», «REVOLUTION», которые являются индивидуализирующими элементами обозначений или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя. Несмотря на оригинальное графическое исполнение товарного знака по международной регистрации №1586699, оно читается и воспринимается средним российским потребителем как слово «REVOLUTION».

При анализе на тождество или сходство сравниваемых обозначений коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом является словесный элемент «EVOLUTION», поскольку именно по нему происходит запоминание всего обозначения в целом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№766957, 546549 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений «EVOLUTION» и «Evolution»/«Evolution».

Семантическое сходство основано на том, что сравниваемые словесные элементы, являющиеся лексической единицей английского языка, в переводе на

русский язык означают «эволюция» (интернет-словарь: <https://translate.google.ru/>), в связи с чем вызывают в сознании потребителей одинаковые смысловые ассоциации.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по международной регистрации №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212 обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «EVOLUTION» в состав словесных элементов «REVOLUTION» противопоставленных товарных знаков.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения нельзя признать сходными в силу различного семантического значения сравниваемых словесных элементов. Так, как было указано выше, слово «EVOLUTION» означает «эволюция», словесный элемент «REVOLUTION» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «революция», следовательно, смысловые ассоциации, связанные со сравниваемыми обозначениями, будут различными.

Словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что делает вывод об их графическом сходстве. Графическое исполнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не препятствует восприятию сравниваемых обозначений как таковых в целом. Более того, при установленном сходстве исследуемых обозначений графический критерий определяющим не является.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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 испрашиваемых в возражении товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц» и товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «тушь для ресниц» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «косметика; декоративная косметика; наращивание ресниц; краска для ресниц», товарам 21 класса МКТУ «косметические принадлежности; принадлежности для косметических целей; аппликаторы для нанесения макияжа на глаза» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1580320, 1586699, 1545680, товарам 03 класса МКТУ «косметика по уходу за телом и красотой; косметические кремы для ухода за кожей; косметические препараты для ухода за кожей; косметические препараты для обновления кожи; косметические освежители кожи; лосьоны для ухода за лицом и телом; увлажняющие препараты для кожи; увлажняющие растворы для кожи; немедицинские кремы и лосьоны для ухода за кожей; немедицинские препараты для ухода за кожей; немедицинские препараты для ухода за кожей, а именно кремы, лосьоны, гели, тоники, очистители и пилинги; немедицинские тоники для кожи; местные лосьоны для кожи и тела, кремы и масла для косметического использования; очищающие средства для кожи; очищающий лосьон для кожи; кондиционеры для кожи; крем для кожи; смягчающие средства для кожи; осветлители кожи; осветляющие кремы для кожи; лосьон для кожи; маски для кожи; увлажняющий крем для кожи; увлажняющие маски для кожи; увлажняющий гель для кожи; мыло для кожи; скрабы для кожи; тоники для кожи; средства для отбеливания кожи; спреи для кожи местного применения в косметических целях; средства по уходу за кожей, разглаживающие морщины» противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1579807, товарам 03 класса МКТУ «косметика; декоративная косметика» противопоставленного знака по международной регистрации №1231212, товарам 03 класса МКТУ «косметика» противопоставленного товарного знака по свидетельству №546549, поскольку сравниваемые товары объединены родовой группой «косметические препараты», имеют одно назначение (товары предназначены для красоты и ухода за телом, лицом, ресницами, которые применяются ежедневно), имеют один круг потребителей и условия реализации (товары продвигаются через парфюмерно-

косметические магазины, продаются в отделах косметики, на различных маркетплейсах).

Услуги 35 класса МКТУ «услуги, связанные с оптовой и розничной продажей товаров, относящихся к классу 03, в том числе через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, такие как телемагазины или Интернет-сайты», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №546549, следует признать сопутствующими испрашиваемым товарам 03 класса МКТУ «тушь для ресниц», поскольку они непосредственно связаны с продвижением косметической продукции.

В силу изложенного, коллегией было установлено сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельству №546549, по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Кроме того, в материалы дела заявителем были представлены письменные согласия [1] и [2] от правообладателей вышеуказанных противопоставленных регистраций на использование и регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022774266. Коллегия отмечает, что заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ включает в себя позицию товаров «средства для ресниц косметические», которую заявитель в рамках поданного возражения ограничил конкретным товаром «тушь для ресниц». Данная позиция товаров 03 класса МКТУ отсутствует в перечнях товаров 03 класса МКТУ, представленных в письмах - согласия, ввиду чего у коллегии нет оснований для их принятия в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Помимо прочего, в возражении особое внимание уделяется отсутствию, по мнению заявителя, однородности между скорректированными заявителем товарами 03 класса МКТУ «тушь для ресниц» и товарами 05 класса МКТУ «гели на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций; гели на основе гиалуроновой кислоты, предназначенные для коррекции возрастных и мимических морщин на лице, а также для придания дополнительного объема губам и другим

зонам; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты для проведения биоревитализации и контурной пластики» противопоставленного товарного знака по свидетельству №766957.

Относительно критериев однородности сопоставляемых товаров 03 и 05 классов МКТУ коллегия указывает, что данные товары являются однородными, так как сопоставляемые товары относятся к одной родовой группе «косметические средства», которые связаны непосредственно с одной зоной для ухода и красоты – лицом, в связи с чем сужается круг потенциальных потребителей, пользующихся данными товарами, следовательно, сравниваемые товары квалифицируются одинаковым кругом потребителей.

Что касается довода заявителя о том, что товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются товарами ограниченного потребления, используемые врачами-специалистами в частных кабинетах, то он является неубедительным, поскольку многие препараты, в том числе на основе гиалуроновой кислоты доступны к продаже среднему потребителю и реализуются в парфюмерно-косметических магазинах. Таким образом, сравниваемые товары характеризуются таким признаком однородности как одинаковые условия реализации.

Следует указать, что коллегией была учтена высокая степень сходства сопоставляемых обозначений за счет присутствия тождественного элемента «EVOLUTION», соответственно, при таких обстоятельствах должен быть расширен и круг однородности сопоставляемых товаров, поскольку анализируемые товары 03 и 05 классов МКТУ, относящиеся к области косметологии и применяемые для широкого круга людей, стремящихся к красоте, могут быть восприняты потребителями как принадлежащие одному и тому источнику происхождения, в связи с чем возникнет высокая вероятность спутать их на рынке товаров.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения настоящего возражения, ввиду уставленного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса сходства заявленного обозначения с

противопоставленными ему товарными знаками в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя поступило особое мнение, доводы которого были изложены ранее в дополнении к возражению от 23.10.2024. В особом мнении также выражена просьба направить возражение на повторное рассмотрение.

Коллегия указывает, что доводы, изложенные в особом мнении, проанализированы в данном заключении, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.10.2023.