

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 07.09.2023, поданное ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», г. Заславль, Минская обл., Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №964105, при этом установлено следующее.



P O E T E Q

Регистрация словесного товарного знака «P O E T E Q» по свидетельству №964105 с приоритетом от 02.03.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.09.2023 по заявке № 2023715746 на имя Макаренко Валерия Викторовича (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.09.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного

знака по свидетельству №964105 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками, в основе которых лежит элемент «XXL», свидетельство №898224 и международная регистрация №1700250, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- в связи со сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» правообладатель обеспокоен возможностью смешения товарных знаков потребителями в отношении производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, поскольку характеризуются фонетическим, визуальным и семантическим сходством в силу наличия в оспариваемом товарном знаке тождественного доминирующего буквенного элемента «XXL», что может вызывать у потребителей представление о принадлежности данных обозначений одному лицу;

- сравнительный анализ перечней, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и товарные знаки лица, подавшего возражение, позволил выявить, что оспариваемый товарный знак охраняется для товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы более ранние противопоставленные товарные знаки, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение, один и тот же круг потребителей, одинаковые каналы реализации;

- компания ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» — крупнейший белорусский производитель декоративной косметики, основана в 2001 году и в настоящее время является одним из лидеров на белорусском косметическом рынке. Многие продукты, в том числе тушь «XXL» стали бестселлерами и пользуются широкой популярностью как среди простых потребителей, любителей макияжа, так и известных бьюти-блогеров и визажистов. Продукция ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» в том числе маркированная элементом «XXL», широко востребована в Беларуси,

России, Украине, Азербайджане, Армении, Грузии, странах Центральной Азии, а также пользуется спросом в странах Европейского Союза и Ближнего Востока, США, Канаде, Китае, Вьетнаме;

- продукция ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», в том числе тушь под обозначением «XXL», широко представлена в известных розничных сетях Российской Федерации;

- также лицо, подавшее возражение, считает необходимым сослаться на то обстоятельство, что его товарный знак по свидетельству №898224 был зарегистрирован без дискламации словесного элемента «XXL» в результате рассмотрения возражения об отказе в регистрации товарного знака палатой по патентным спорам по заявке №202074899. ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» представило документы, подтверждающие приобретенную различительную способность товарного знака вследствие его интенсивного использования на российском рынке. Таким образом, обозначение «XXL» в отношении таких товаров как тушь для ресниц устойчиво ассоциируется российским потребителем с ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ»;

- с учетом интенсивного использования товарных знаков и товаров лица, подавшего возражение, в России, оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении оспариваемых товаров способен ввести потребителей в заблуждение, поскольку он будет однозначно ассоциироваться у потребителей с продукцией компании ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», которая использовала в своей деятельности обозначение «XXL» задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №964105 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 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; вода мицеллярная; глиттеры для ногтей; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; красители косметические; кремы косметические; лаки для ногтей;

накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для создания двойного века; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; помада губная; помады для косметических целей; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 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; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; сыворотки для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Сведения о регистрациях №№ 898224 и 1700250 и перевод на 15 л.;
2. Договор между ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» и АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД», выписки ЕГРЮЛ в отношении АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД» и ООО «МАКАРЕНКО ВВ», решение АСГМ на 63 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (02.03.2023) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и

признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим

обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №964105 представляет



Р О Е Т Е Q

собой комбинированное обозначение «», состоящее из оригинально выполненной композиции из трех латинских букв «XXL», под которой расположен словесный элемент «РОЕТЕQ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения поданное ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» ссылается на возможность введения

потребителей в заблуждение относительно производителя товаров,



Р О Е Т Е Q

маркированных обозначением «», поскольку им осуществляется хозяйственная деятельность с использованием сходного обозначения в области производства косметики, что соотносится с товарами 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также, лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительные права



на товарный знак

по свидетельству №898224 и знак



по

международной регистрации №1700250, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В связи с этим ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №964105 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №964105 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того, он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере производства товаров 03 класса МКТУ под обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком.

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, с товарами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения товаров; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением сходным с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные таким обозначением, с лицом, подавшим возражение.


Лицом, подавшим возражение, были представлены документы: договор купли-продажи между ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» и АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД», выписки ЕГРЮЛ в отношении АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД» и ООО «МАКАРЕНКО В.В.», решение Арбитражного суда города Москвы по исковому заявлению ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» к АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД» [2].

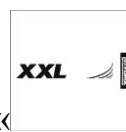
Рассмотрев данные материалы, было установлено, что из данных документов нельзя прийти к выводу о том, что товары, маркированные словесным элементом «XXL», предлагались к продаже на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку в представленных договорах отсутствует обозначение «XXL», а выписки ЕГРЮЛ в отношении АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД» и ООО «МАКАРЕНКО В.В.», решение Арбитражного суда города Москвы по исковому заявлению ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» к АО «ИЛЛОЗУР ТРЭЙД» не имеют отношения к обозначению «XXL», в связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

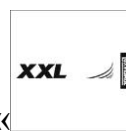
В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №964105 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем, анализ товарного знака по свидетельству №964105 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №898224 [1] является комбинированным, представляющий собой форму прямоугольной упаковки в виде тубы. В верхней части расположен словесный элемент «LUXVISAGE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под ним расположен графический элемент в виде штрихов разной длины и сочетание трех латинских букв «XXL», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » по международной регистрации №1700250 [2] является комбинированным, состоящим из сочетание трех латинских букв «XXL», выполненных стандартным шрифтом, справа от которых расположен графический элемент в виде штрихов разной длины и словесный элемент «LUXVISAGE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенный в прямоугольник. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа товарных знаков коллегией было установлено, что сочетание трех латинских букв «XXL», входящих в состав оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2], доминирует в обозначениях и является сильным элементом, на которое падает логическое ударение в знаках, поскольку данный элемент имеет семантическое значение (является общепринятым сокращением от слов Extra Extra Large, которые в переводе с английского языка означают очень-очень большой – см.,

например, <https://www.acronymfinder.com/XXL.html>, Универсальный англо-русский словарь).

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1, 2] содержат фонетически и семантически тождественные элементы «XXL»/«XXL»/«XXL».

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1, 2] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, элементы «XXL» противопоставленных товарных знаков [1, 2] выполнены стандартным шрифтом, а оспариваемого обозначения шрифтом близким к стандартному, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, графическое отличие оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка оспариваемого товарного знака не приводит к сложности его прочтения.



С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «^{POETE Q}XXL» следует признать сходным с товарными знаками [1, 2] зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в основу которых положен элемент «XXL».

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №964105 и противопоставленных знаков [1, 2], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; 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; вода мицеллярная; глиттеры для ногтей; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; красители косметические; кремы косметические; лаки для ногтей; накладки для глаз гелевые косметические; наклейки для создания двойного века; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; помада губная; помады для косметических целей; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 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; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; сыворотки для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «средства косметические, а именно тушь для ресниц» противопоставленного товарного знака [1]; с товарами 03 класса МКТУ «Cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic products for coloring eyelashes, including mascara» («Косметические препараты для ресниц; косметические средства для окрашивания ресниц, в том числе тушь для ресниц» противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одному виду товаров (к косметике и средствам для гримирования), соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Также коллегией принят во внимание тот факт, что правообладатель противопоставленных знаков [1, 2] ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», Республики Беларусь обладает известностью, как производитель косметических средств, и, учитывая установленную выше высокую степень сходства, то к анализу однородности товаров 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений должен быть применен более строгий подход.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1, 2], в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №964105 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №964105 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; блестки для ногтей; блестки для тела; вазелин косметический; вата для косметических целей; вата, пропитанная препаратами для удаления макияжа; вещества клейкие для косметических целей; вода мицеллярная; глиттеры для ногтей; грим; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; красители косметические; кремы косметические; лаки для ногтей; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для создания двойного века; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; помада губная; помады для косметических целей; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; 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; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные

косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; сыворотки для косметических целей; тампоны ватные для косметических целей; тушь для ресниц; хна [краситель косметический]».