


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2019 возражение, поданное Минашвили Кристиной Кабаевной, Курская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018749179, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018749179 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 08, 11, 20, 21, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.08.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 08, 20, 21, 41, 44 классов МКТУ, а также для части заявленных товаров 03 класса МКТУ «пеналы для губной помады», 11 класса МКТУ «стерилизаторы». В отношении иных товаров 03, 21 классов МКТУ в регистрации товарного знака по заявке

№2018749179 было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:



- с товарным знаком «**BLACK HORSE**» по свидетельству №517450 с приоритетом от 21.05.2013, зарегистрированным в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя Соколова Владимира Александровича, 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Оборонная, 4, кв. 93;

- с товарным знаком «**BLACK HORSE**» по международной регистрации №1190629 с приоритетом от 06.12.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя Heinz Hänggi, Weinberghöhe 23 CH-6300 Zug.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не проведен глубокий анализ однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1190629;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018749179, относятся к декоративной косметике, которая используется для украшения, изменения внешности и поддержания ее привлекательности, товары же 03 класса МКТУ противопоставленного знака «лосьоны для волос» являются уходовой косметикой, применяются в гигиенических, профилактических и лечебных целях, «парфюмерия» представляет собой совокупность изделий, применяемых для ароматизации чего-либо;

- средства по уходу за кожей, декоративную косметику и парфюмерию нельзя считать однородными товарами, поскольку они различаются по нескольким основным

и вспомогательным признакам: относятся к разным видам, имеют разное назначение, изготавливаются из разных материалов и имеют разный круг потребителей;

- анализ обозначений, используемых для маркировки, например, лаков для ногтей, и обозначений, предназначенных для индивидуализации лосьонов для волос, показывает, что они не пересекаются в гражданском обороте;

- от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №517450 получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «лампы для маникюра», при этом данный товар имеет узкоспециальное назначение и не является однородным товарам, указанным в перечне 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018749179 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «блески для губ; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пеналы для губной помады; помада губная; препараты для удаления макияжа; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей», а также все товаров и услуг 08, 11, 20, 21, 41, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (12.11.2018) поступления заявки №2018749179 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 требованиями 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);


5) сочетание цветов и тонов.

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).




Комбинированное обозначение «» по заявке №2018749179 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.11.2018, включает в свой состав словесный элемент «Black Horse», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенные на фоне квадрата черного цвета изобразительные элементы в виде окруженного растительным орнаментом и изображением короны сверху щита со стилизованным изображением вставшего на дыбы коня и латинских буквы «В», «Н».


С учетом доводов возражения решение Роспатента от 14.08.2019 оспаривается в отношении ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ, а также товаров 11 класса МКТУ «лампы для маникюра».



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» по заявке №2018749179 в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров 03, 11 классов МКТУ основан на наличии противопоставленных товарных знаков

«» [1] по свидетельству №517450 и «**BLACK HORSE**» [2] по международной регистрации №1190629 с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству №517450 с приоритетом от 21.05.2013 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**BLACK HORSE**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде изображения вставшей на дыбы лошади, опирающуюся на букву «В» в слове «**BLACK**». Товарный знак по свидетельству №5174508 зарегистрирован, в частности, для товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**BLACK HORSE**» [2] по международной регистрации №1190629 с приоритетом от 06.12.2013 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190629 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №517450, в котором Соколов В.А. выражает свое согласие относительно



регистрации товарного знака по заявке №2018749179 для заявленных товаров 11 класса МКТУ «лампы для маникюра».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.


Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №517450 не является коллективным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного



товарного знака «» [1] при сопровождении товаров 11 класса МКТУ «фонари электрические; фонари осветительные; лампы электрические; водонагреватели» отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №517450, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018749179 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Вместе с тем, относительно противопоставленного знака «**BLACK HORSE**» [2] по международной регистрации №1190629 необходимо указать следующее.

Имеющееся в рассматриваемом случае вхождение в состав заявленного



обозначения «**Black Horse**» и противопоставленного знака «**BLACK HORSE**» фонетически и семантически тождественных словесных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, обуславливая вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь анализ однородности сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Решение Роспатента от 14.08.2019 оспаривается заявителем для скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «блески для губ; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; лаки для ногтей; наклейки для ногтей; ногти искусственные; помада губная; препараты для удаления макияжа; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей». Указанные товары представляют собой косметические средства.

Правовая охрана же на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1190629 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; очищающие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты; парфюмерия,

эфирные масла, лосьоны для волос; зубные пасты». Товары «парфюмерия, эфирные масла, лосьоны для волос; зубные пасты» представляют собой парфюмерно-косметическую продукцию.

Согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» (далее – ГОСТа 32048-2013) парфюмерно-косметическая продукция – это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

К парфюмерно-косметической продукции относятся, в том числе: духи, тушь, помада, пудра, косметические карандаши, средства для ногтей (лак, средства по уходу за ногтями), лосьоны, мыла, шампуни, паста зубная.

В этой связи следует констатировать, что товары, указанные в скорректированном перечне заявленного обозначения и перечне противопоставленного знака [2] однородны, т.к. относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметическая продукция), имеют одно функциональное назначение (для улучшения внешности человека), имеют один круг потребителей (широкий круг потребителей, приобретающих товары для поддержания внешнего вида), совместно встречаются в гражданском обороте (так, уходовая и декоративная косметика, а также парфюмерия совместно представлены как в крупных сетевых магазинах, так и в Интернет-магазинах).

Также необходимо отметить, что искусственные ресницы, приведенные в перечне заявленного обозначения, также относятся к категории косметических средств, а именно средств для макияжа, поскольку предназначены для удлинения и увеличения объема натуральных ресниц, т.е. применяются для улучшения внешности человека. Следовательно, этот вид товара также совпадает с упомянутыми товарами противопоставленного знака по международной

регистрации №1190629 по роду и назначению, могут иметь совместную встречаемость с этими изделиями в гражданском обороте.

Наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1190629, а также однородность товаров 03 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, учитывая все изложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия пришла к выводу, что наличие противопоставленного знака «**BLACK HORSE**» [2] по международной регистрации №1190629, с которым заявленное



обозначение «**Black Horse**» по заявке №2018749179 признается сходным до степени смешения в отношении однородных товаров на основании требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствует его регистрации в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ, приведенных в просительной части возражения.

Вместе с тем, как указывалось выше, наличия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «**BLACK HORSE**» [1] по свидетельству №517450 позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке 32018749179 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.



Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, изменить решение Роспатента от 14.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018749179.