

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2019, поданное ООО «Галант Косметик», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721452, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017721452 было подано 31.05.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721452 было принято 28.09.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «OOPS!» по свидетельству № 269186 [1], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ (срок действия продлен до 01.03.2021);

- с товарным знаком «OPS!» по свидетельству №586109 [2], зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что услуги 35 класса МКТУ однородны товарам 03 и 05 классов МКТУ как непосредственно с ними связанные, поскольку предназначены для демонстрации, продвижения и продажи вышеуказанных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.01.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и указал следующее:

- заявителем получено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №269186 [1];
- поскольку сравнению подлежат словесный элемент «PS» заявленного обозначения и словесный элемент «OOPS» противопоставленного товарного знака, то заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №586109 [2] в соответствии с фонетическими, визуальными и семантическими различиями между ними;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию, так как словесные части подлежащих сравнению обозначений содержат различное количество слогов, различное расположение и состав звуков, а также различное ударение и общий ритм;
- словесный элемент заявленного обозначения выполнен с использованием изящного и оригинального шрифта, напоминающего курсив, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 586109 выполнен с использованием лаконичного шрифта, что свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по графическому критерию;

- словесная часть заявленного обозначения, представленная буквами «PS», вызывает очевидные ассоциации с сокращением P.S. (postscriptum), а словесная часть противопоставленного товарного вряд ли может быть однозначно переведена и воспринимается как обычное сочетание букв, что свидетельствует об отсутствии семантического сходства.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2017721452 в отношении всех товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты поступления (31.05.2017) заявки №2017721452 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  , включающее словесный элемент «OOOPS», выполненный оригинальным шрифтом в виде пружины, состоящей из трех образных элементов, переходящих в сочетание латинских букв «ps!» с восклицательным знаком.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

03 класс - блески для губ; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для приклеивания искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; воски для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндалевое; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; палочки ватные для косметических целей; пасты зубные; порошки зубные; пемза; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены; дезодоранты; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; 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 удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения (туалетные принадлежности); тальк туалетный; хна (краситель косметический); шампуни; шампуни сухие;

05 класс - бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вакцины; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; грязи для ванн; грязи лечебные; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; препараты для обработки ожогов; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; прокладки ежедневные [гигиенические]; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; мыла дезинфицирующие; мыла лечебные;

**35 класс - демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по оптовой продаже товаров, указанных в 03 и 05 классах.**

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по свидетельству №269186 [1] представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «OOPS!», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с восклицательным знаком в конце. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], содержащее безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016748652 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя этого товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №586109 [2]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «OPS!», выполненный в оригинальном графическом исполнении заглавными буквами латинского алфавита с восклицательным знаком

на конце, на фоне прямоугольника синего цвета. В нижней части обозначения расположен неохранимый словесный элемент «**cosmetics**».

Товарный знак охраняется в синем, белом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ:

**дезодоранты для личного пользования; косметические средства; мыла; парфюмерные изделия; салфетки, пропитанные косметическими средствами; туалетные средства против потения.**

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «OOOPS» - «OPS», обусловленного наличием совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Несмотря на отсутствие смыслового значения, присутствие в сравниваемых словах восклицательного знака усиливает сходство между ними, вызывая в сознании сходные ассоциации с междометием упс! (Упс! — эмотивное междометие, заимствованное из английского языка (англ. oops); произносят обычно при ошибочном действии или оговорке, примерно соответствует русскому Ой! <https://ru.wikipedia.org/wiki/Упс>).

Учитывая установленное сходство между словесными элементами, занимающими доминирующее положение в сравниваемых комбинированных обозначениях, визуальные различия между ними не влияют на общий вывод об их сходстве.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал следующее.

Часть товаров 03 класса МКТУ (*блески для губ; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода туалетная; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; духи; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для приклеивания искусственных ресниц; клеи*

для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; палочки ватные для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; изделия для гигиенических целей относящиеся к категории парфюмерно-косметических; препараты для завивки волос; препараты для интимной гигиены; дезодоранты; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских 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 удаления волос; депилятории; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения (туалетные принадлежности); тальк туалетный; хна (краситель косметический); шампуни; шампуни сухие) и товаров 05 класса МКТУ (бальзамы для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; воды термальные; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; прокладки ежедневные

[гигиенические]; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; мыла дезинфицирующие; мыла лечебные) однородны товарам 03 класса МКТУ (дезодоранты для личного пользования; косметические средства; мыла; парфюмерные изделия; салфетки, пропитанные косметическими средствами; туалетные средства против потения) противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одной родовой и видовой группе товаров парфюмерно-косметического и гигиенического назначения и туалетных средств, являются взаимодополняемыми, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, в отношении другой части товаров 03 и 05 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку эти товары не являются однородными с парфюмерно-косметическими товарами и гигиеническими средствами против потения, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [2], так как относятся к препаратам для ухода за обувью и кожаными изделиями (*воски для кожи*), к средствам для гигиены зубов и полости рта (*пасты зубные, порошки зубные, препараты для полоскания рта за исключением используемых в медицинских целях*), к абразивам (*пемза*), санитарно-гигиеническим средствам для чистки и уборки (*препараты для чистки, растворы для очистки, соли для отбеливания, средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях*) и товарам медицинского назначения, т.е. к другим видовым группам товаров, которые имеют другое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Коллегия также полагает, что отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, которые связаны с товарами 03, 05 класса МКТУ, в отношении которых может быть предоставлена правовая охрана товарному знаку по заявке №2017721452.

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком [2], что определяет вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и 05

классов МКТУ, в связи с чем вывод о несоответствии заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать убедительным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя в Роспатент 01.04.2019 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не могут являться однородными с этими товарами, поскольку относятся к разным видам деятельности.

В отношении указанных доводов коллегия отмечает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ не исключены из перечня товаров и услуг, в отношении которых возможна регистрация товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2019, отменить решение Роспатента от 28.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017721452.**