

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому элемент «ВВ» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «One», не соответствует требованиям изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с знаками «СК ONE» по



международной регистрации №1218114, приоритет 27.01.2014, «СК ONE» по международной регистрации №1209608 с приоритетом от 27.01.2014, «СК ONE SHOCK» по международной регистрации №1102290 с приоритетом от 03.10.2011, зарегистрированными на имя Calvin Klein Trademark Trust, США, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными и не могут быть смешаны в гражданском обороте;

- на имя правообладателя противопоставленных товарных знаков зарегистрированы и другие товарные знаки «СК TWO», «СК2», «СК ALL», по международным регистрациям №№1201144, 1284670, 1322613, товарными знаками «СК EVERYONE», «СК be», «СК» по свидетельствам №№739229, 153529, 86095, которые в совокупности образуют серию знаков, в основе которой лежит элемент «СК»;

- элемент «ВВ» произносится как «би-би» и в сочетании с общеупотребимым элементом «one» обладает словесным характером;

- в отношении заявленных товаров заявленное обозначение является широко

известным на всей территории России, длительно и активно использовалось до даты приоритета, о чем свидетельствуют представленные документы;

- скорректированный перечень товаров 03 класса МКТУ относится к средствам для волос и является не однородным противопоставленным перечнем товаров 03 класса МКТУ по международным регистрациям №№1209608, 1218114, которые относятся к косметическим средствам;

- сравниваемые товары не могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.12.2020, коллегия выдвинула дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку согласно информации из сети Интернет (см. например: <https://www.buro247.ru/beauty/makeup/что-все-это-значит-bb-ss-dd-ee-i-dazhe-pp-kremy.html>) обозначение «ВВ» или «Blemish Balm» (в переводе с английского языка на русский «заживляющий бальзам») широко используется в сегменте косметической продукции. Так, ВВ-крем изобрели немецкие дерматологи в качестве средства для заживления и восстановления кожи после глубоких пилингов и косметологических процедур.

Заявитель отказался от представления ему дополнительного времени и выразил свою позицию относительно новых оснований на заседании коллегии.

К возражению приложены сведения о представлении средств для волос «ВВ One» на профессиональных выставках в России.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (04.06.2019) заявки № 2019726458 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации

товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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,



Противопоставленный комбинированный знак «» по международной регистрации №1209608 (2), представляет собой прямоугольник с двумя чертами, на фоне которого расположены буквы «ck» и слово «one» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в регистрации.

Противопоставленный словесный знак «СК ONE SHOCK» по международной регистрации №1102290 (3), выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в регистрации.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международной регистрации (1, 2, 3) включают в свой состав фонетически, семантически (где: «one» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «один», «номер один», «номер первый» см. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>) тождественный словесный элемент «one».

Графически сравниваемые знаки следует признать сходными, поскольку они выполнены буквами одного и того же алфавита – русского.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении

скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «*лосьоны для волос; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; шампуни; красители для бороды и усов; кондиционеры для волос; препараты для выпрямления волос; препараты коллагеновые для косметических целей*».

Правовая охрана знакам по международным регистрациям (1, 2) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*bath and shower gels and salts not for medical purposes; fragrances and perfumery*» (перевод: «гели и соли для ванн и душа не для медицинских целей; ароматы и парфюмерия»).

Правовая охрана знаку по международной регистрации (3) предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*eau de toilette, skin moisturizer, body massage oil, body wash, soap, personal deodorant, talc, oils for hair conditioning, shampoo, hair gel*» (перевод: «туалетная вода, увлажняющий крем для кожи, массажное масло для тела, средство для мытья тела, мыло, персональный дезодорант, тальк, масла для кондиционирования волос, шампунь, гель для волос»).

Сравниваемые перечни товаров 03 класса МКТУ являются однородными, поскольку содержат тождественные позиции, а также соотносятся между собой как род-вид товара (косметическая продукция), имеют один круг потребителей, одни и те же каналы сбыта (отделы косметических товаров).

Таким образом, учитывая вышеустановленное сходство сравниваемых знаков, риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте вероятен, следовательно заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Как было правомерно указано в решении Роспатента от 05.08.2020 буквы «ВВ» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, без характерной графической проработки, способной повлиять на их восприятие и индивидуализацию. В связи с чем, в отношении товаров 03 класса МКТУ данное обозначение не обладает различительной способностью, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией было установлено, что согласно сети Интернет (см. например: <https://www.buro247.ru/beauty/makeup/chto-vse-eto-znachit-bb-ss-dd-ee-i-dazhe-pp-kremy.html>, <https://binokl.cc/rasshifrovka-chto-oznachayut-bb-ss%DDee-i-pp-kremyi/>, даты опубликования 04.10.2016, 18.01.2019) буквы «ВВ» широко используются в качестве маркировки таких товаров как косметическая продукция. Так, ВВ-крем или «Blemish Balm» (англ. «заживляющий бальзам») изобрели немецкие дерматологи в качестве средства для заживления и восстановления кожи после глубоких пилингов и косметологических процедур.

Заявителем, в особом мнении, поступившем 23.12.2020, указывается на отсутствие различительной способности букв «ВВ» только в сочетании со словесным элементом «крем». Вместе с тем, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении таких товаров 03 класса МКТУ *«препараты коллагеновые для косметических целей»*, которые также могут быть и кремами, в связи с чем упомянутый выше довод признается неубедительным. Поскольку буквы «ВВ» расшифровываются как «Blemish Balm» (англ. «заживляющий бальзам») для товаров 03 класса МКТУ *«лосьоны для волос; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; шампуни; красители для бороды и усов; кондиционеры для волос; препараты для выпрямления волос»*, которые также относятся к косметической продукции, обозначение способно восприниматься как указание на свойства данных товаров.

Таким образом, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса исключительное право не может быть предоставлено не только в отношении таких товаров как крема, но и в отношении однородных им продукции. Однородность установлена на основании соотношения вид-род товара.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что элемент «ВВ», входящий в состав заявленного обозначения, относится к категории неохраноспособных элементов.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса

не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Анализ документов, представленных в обоснование соответствующего довода, показал следующее.

Наличие у заявителя сайта bbone.ru, а также страниц в социальной сети [Instagram.com](https://www.instagram.com) не свидетельствует об ассоциировании продукции, маркированной заявленным обозначением именно с ООО «Брарус» и не доказывают факта введения товара в гражданский оборот.

Представленные заявителем сведения, а именно фото с выставок, не могут быть приняты в качестве доказательств приобретения различительной способности заявленным обозначением, поскольку датированы самолично заявителем, что не позволяет коллегии установить реальную дату их изготовления и соотнести их с датой приоритета. Часть представленной информации датирована после даты приоритета. А также отсутствует документальное подтверждение факта участия заявителя в указанных им выставках.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результат социологических опросов.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что



обозначение в результате его длительного и активного использования в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ стало ассоциироваться у потребителей с ООО «Брабус» как с производителем данных

товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2020, изменить решение Роспатента от 05.08.2020, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019726458, с учетом дополнительных оснований.