

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 21.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Николь», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709316, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2017709316, поданной 15.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.03.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017709316 в отношении всех заявленных товаров и услуг

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении заявленных товаров и услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками: **Nicole** по международной регистрации № 823481 с

приоритетом от 08.12.2003 – (1) и  по международной регистрации №801993 с приоритетом от 24.03.2003 – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком **NICOLE** по свидетельству № 298759 с приоритетом от 17.02.2003 – (3), срок действия регистрации продлен до 17.02.2023, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- с товарным знаком \_\_\_\_\_ по свидетельству № 634558 с приоритетом от 05.09.2016 – (4), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком \_\_\_\_\_ по свидетельству № 212745 с приоритетом от 16.08.1999 – (5), срок действия регистрации продлен до 16.08.2019, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза указала, что в заявленном обозначении словесный элемент «LABORATORY» (laboratory в переводе с английского языка на русский язык означает лаборатория - учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование

предприятия, в связи с чем, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 21.09.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента относительно того, что словесный элемент «Laboratory» в силу своего смыслового значения является неохраняемым элементом, а также сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-5);

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг 03, 05, 35, 42 классов МКТУ, исключив из него все товары и услуги 05, 35, 42 классов МКТУ и сократив перечень товаров 03 класса МКТУ следующими позициями: «косметика, лосьоны для волос», в связи с чем противопоставление товарных знаков (4, 5), которые зарегистрированы в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, может быть снято;

- что касается противопоставленного товарного знака (3), то правообладатель данного товарного знака предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017709316 в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ, в этой связи противопоставление товарного знака (3), также может быть снято;

- в отношении противопоставленных знаков (1, 2), заявитель отмечает, что сопоставляемые товары 03 класса МКТУ «косметика, лосьоны для волос», указанные в скорректированном перечне, и товары «парфюмерные товары» и «мыла, парфюмерия, эфирные масла», указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам товаров: «косметика, лосьоны для волос» (с одной стороны) и «парфюмерные изделия, эфирные масла, мыла нелечебные» (с другой стороны), а также имеют разное назначение (косметические средства, к которым относятся лосьоны для волос, предназначены для ухода за кожей и внешностью человека, в то время как парфюмерные средства предназначены для ароматизации и освежения кожи, волос, одежды человека; мыло – для удаления грязи и жира) в подтверждение приведены словарно-справочные источники информации). В силу указанного

противопоставленные знаки (1, 2) не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2017709316 в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, указанного выше.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017709316 в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «косметика, лосьоны для волос».

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- информация по рассматриваемой заявке – [1];
- словарно-справочные источники информации (значение слов и словосочетаний: косметика; лосьон; парфюмерные товары; вода туалетная; мыло; парфюмерия; эфирные масла) – [2];
- письмо-согласие – [3].

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ (указанного выше) не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.11.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2018». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 10.04.2019 по делу № СИП-92/2019 признано недействительным решение Роспатента от 30.11.2018 об отказе в удовлетворении возражения ООО «Николь» от 21.09.2018 на решение Роспатента от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2017709316. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 21.09.2018, поданное компанией ООО «Николь».

В соответствии с решением Суда от 10.04.2019 по делу № СИП-92/2019 возражение, поступившее 21.09.2018, было рассмотрено повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.07.2019, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1, 2) – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.03.2017) поступления заявки № 2017709316 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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).

Исходя из решения Суда от 10.04.2019 по делу № СИП-92/2019, судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2017709316 и противопоставленных знаков (1,2).

Вместе с тем Судом было принято во внимание, что заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков (1, 2) – [4] на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2017709316 в отношении товаров 03 класса МКТУ. Суд, рассмотрев заявленные требования, заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.



Заявленное обозначение является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры и словесные элементы «NICOLE», «LABORATORY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В заявленном обозначении словесный элемент «LABORATORY» (laboratory в переводе с английского языка на русский язык означает лаборатория - учреждение, отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные исследования, анализы) не обладает различительной способностью, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный вывод заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:

- **Nicole** по международной регистрации № 823481 – (1);

-  по международной регистрации № 801993 – (2);

- **NICOLE** по свидетельству № 298759 – (3);



- по свидетельству № 634558 – (4);



- по свидетельству № 212745 – (5).

Согласно доводам возражения заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг 03, 05, 35, 42 классов МКТУ, исключив из него все товары и услуги 05, 35, 42 классов МКТУ и сократив перечень товаров 03 класса МКТУ следующими позициями «косметика, лосьоны для волос». В этой связи противопоставленные товарные знаки (4, 5), которые зарегистрированы в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, не препятствуют регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) и правообладатель противопоставленного знака (3) предоставили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017709316 в отношении товаров 03 класса МКТУ. При этом в письме-согласии [4] правообладателя правообладатель противопоставленных знаков (1, 2) подтверждает, что не будет совершать или содействовать осуществлению любых действий, способных привести к признанию данного согласия недействительным или иным образом не действующим/не применимым, повлиять на права ООО «Николь», а также способных нанести ущерб репутации, деятельности, влекущих материальные потери для ООО «Николь»; в письме-



согласии [3] правообладатель противопоставленного знака (3) отметил, что использование и предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2017709316 в отношении товаров 03 класса МКТУ не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение потребителей.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [3, 4] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2018, отменить решение Роспатента от 16.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709316.**