

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 29.12.2020, поданное компанией «Амуаж САОК», Оман (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739232 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 11.09.2018 по заявке № 2018739232 испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака

**OVERTURE**

заявлено словесное обозначение \_\_\_\_\_, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739232 в отношении товаров 03 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно фонетически до степени

## OUVERTURE

смешения со словесным товарным знаком **УВЕРТЮРА**, зарегистрированным ранее на имя «Брокард Парфюмс ГмбХ», Эрденер Штрассе 7, 14193 Берлин, Германия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (свидетельство № 292931, приоритетом от 11.10.2004 [2], срок действия регистрации продлен до 11.10.2024 г.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.12.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.09.2019. Доводы возражения сведены к следующему:

- в настоящее время достигнута договоренность об отчуждении прав на противопоставленный товарный знак [2] на имя заявителя. Переговоры находятся на стадии подписания соответствующего договора;
- с учетом фонетических и визуальных отличий заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], а также принимая во внимание достигнутые договоренности имеются основания для вывода о том, что противопоставленный знак [2] больше не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения приложена копия договора от 16.12.2020 г. об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] - [3].

На заседании коллегии заявителем был представлен новый экземпляр договора от 04.02.2021 г. [4] об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] и изложена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок, мотивированная необходимостью предоставления дополнительного времени для завершения переговоров и регистрации передачи исключительного права в отношении товарного знака [2].

В удовлетворении ходатайства о переносе было отказано коллегией. Договор [3,4] не подписан правообладателем противопоставленного товарного знака [2], его намерения о подписании не подтверждены. В связи с чем, данный договор не заключен и юридической силы не имеет. Перенос заседания коллегии приведет к затягиванию делопроизводства по возражению, осуществляемого в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 29.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (11.09.2018) заявки № 2018739232 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке № 2018739232 представляет собой

#### OVERTURE

словесное обозначение [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла; изделия/продукты парфюмерные; духи; вещества ароматические/душистые; масла эфирные; средства косметические; лосьоны для волос; средства для ухода за волосами и кожей; кремы и лосьоны для тела и лица; пудра, тальк туалетный; препараты для использования в ванне, бане и душе; дезодоранты».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

#### OUVERTURE

Противопоставленный товарный знак **УВЕРТЮРА** по свидетельству № 292931 с приоритетом от 11.10.2004 г. (срок действия регистрации продлен до 11.10.2024 г.) [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита в две строки. Правообладатель: «Брокард Парфюмс ГмбХ», Германия. Правовая охрана товарного знака [2] действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «вещества ароматические [эфирные масла]; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; вяжущие средства для косметических целей; дезодоранты для личного пользования; духи; изделия парфюмерные; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; кремы косметические; кремы, воски для кожи; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла эфирные; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии; наборы косметические; одеколон; основы для цветочных духов; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн

косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; пудра; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; 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 туалетные против потения; шампуни; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых словесных элементов «OVERTURE» [1] / «OUVERTURE УВЕРТЮРА» [2] показал полное звуковое вхождение обозначения [1] в противопоставленный знак [2]. Кроме того, элементы «OVERTURE» («ОВЕРТЮР») [1] / «УВЕРТЮРА» [2] имеют близкое фонетическое звучание, обусловленное произношением большинства гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях понятий, идей. Так, заявленное обозначение [1] имеет перевод с английского языка на русский язык: «увертюра, прелюдия» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>). Противопоставленный товарный знак [2] содержит элемент «УВЕРТЮРА» [2]. Указанное свидетельствует об одинаковых семантических образах, заложенных в сравниваемые обозначения.

Сравниваемые элементы «OVERTURE» [1] / «OUVERTURE» [2] выполнены буквами латинского алфавита, что визуально сближает сравниваемые обозначения.

Фонетический, семантический и графический критерии сходства является основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] сходными. Таким образом, сравниваемые

обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 03 класса МКТУ и товары 03 класса МКТУ противопоставленного знака [2] либо идентичны («изделия парфюмерные; лосьоны для волос; средства косметические; духи; вещества ароматические; масла эфирные; пудра»), либо соотносятся как род (вид) «косметика для ухода и декоративная, парфюмерия», «товары санитарно-гигиенические», имеют общее назначение (для гигиены, ухода за собой), одинаковый круг потребителей, один и тот же сегмент рынка гигиенической и парфюмерно-косметической промышленности, что свидетельствует об их однородности. Заявителем однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2019.**