

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.09.2022, поданное ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571497.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку

LUXVISAGE

Skin
«EVOLUTION» по международной регистрации №1571497, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.09.2020 с конвенционным приоритетом от 14.07.2020, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «Cosmetic creams» (Косметические кремы).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571497 было принято 25.11.2021.

Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1571497 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории

Российской Федерации послужил товарный знак « EVOLUTION» по свидетельству №760614, зарегистрированный с более ранним приоритетом на имя Др. Корман Лабораториз Лтд., Израиль, в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Кроме того, было отмечено, что словесный элемент «SKIN» является неохраняемым элементом в составе знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2022, заявитель выразил свое несогласие с данным решением, поскольку основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации №1571497 в отношении необходимых заявителю товаров 03 класса МКТУ могут быть сняты по причине наличия факта оспаривания противопоставленного товарного знака по свидетельству №760614 по причине его неиспользования в Суде по интеллектуальным правам на основании статьи 1486 Кодекса, соответственно, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1571497 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические».

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

С учетом даты конвенционного приоритета (14.07.2020) международной регистрации №1571497 правовая база для оценки охраноспособности 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 1(3) 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 и способ их производства или сбыта.

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.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, 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, знак по международной регистрации №1571497

LUXVISAGE

Skin
EVOLUTION

представляет собой комбинированное обозначение «**EVOLUTION**», включающее словесные элементы «LUXVISAGE», «SKIN», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и слово «**EVOLUTION**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, при этом все словесные элементы расположены друг под другом в три строки. Правовая охрана испрашивается в сером и черном цветовом сочетании в отношении товаров 03 класса МКТУ «Cosmetic creams» (кремы косметические).

Доминирующее положение в композиции обозначения занимает словесный элемент «**EVOLUTION**», поскольку именно на нем акцентируется внимание

потребителя, так как размеры букв в этом слове превышают размеры букв, которыми выполнены другие словесные элементы. Кроме того, это слово четко прочитывается, благодаря использованию шрифта, близкого к стандартному, а также контрастному черному цвету, которым оно выполнено.

Следует также отметить, что расположение словесных элементов друг под другом приводит к тому, что они воспринимаются как самостоятельные слова, не образующие какого-либо устойчивого словосочетания, где слова связаны грамматически и по смыслу.

Соответственно, коллегия полагает обоснованным вывод о том, что словесный элемент «SKIN» (кожа, шкура), входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, указывающим на назначение заявленных товаров (косметический крем для ухода за кожей).

В соответствии с предварительным отказом от 12.04.2021 предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571497 препятствовал комбинированный товарный знак



«**EVOLUTION**» по свидетельству №760614, зарегистрированный с более ранним приоритетом в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

По решению Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2022 года по делу № СИП-1264/2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 03 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ «препараты для ухода за кожей фармацевтические».

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак сохранил свое действие в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ:

«альгинаты для фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые ферментные; добавки пищевые из семян льна; коллаген для медицинских целей; медикаменты для

человека; плазма крови; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; продукты диетические пищевые для медицинских целей».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «EVOLUTION», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных обозначений, которое дополнительно усиливается визуальным сходством, обусловленным использованием выполненных одинаковым шрифтом заглавных букв латинского алфавита.

При сравнении товаров 03 класса МКТУ «кремы косметические», в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1571497, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, в перечне противопоставленной регистрации были выявлены однородные товары, а именно – препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов.

Однородность этих товаров обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров, обладающих одинаковым функциональным назначением, связанным с уходом за кожей, сходными каналами реализации, поскольку препараты, относящиеся к лечебной косметике, могут реализовываться через аптеки, а кремы, предохраняющие от солнечных ожогов, могут реализовываться совместно с препаратами для лечения солнечных ожогов. Эти товары являются взаимодополняющими и характеризуются одинаковым кругом потребителей.

В целом сравниваемые обозначения в отношении однородных товаров способны вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1571497, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя поступило особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, не являются однородными с товарами «косметические кремы», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации.

Кроме того, по мнению заявителя, поведение правообладателя противопоставленного товарного знака, который никак не отреагировал на уведомления Суда по интеллектуальным правам о поступившем заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по неиспользованию, в том числе, не связался с заявителем/представителем заявителя, свидетельствует о его полной незаинтересованности в охране товарного знака на территории Российской Федерации.

По существу изложенных аргументов коллегия сообщает, что однородность товаров была установлена на основании положений, изложенных в пункте 45 Правил. Сохранение правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака, сходного до степени смешения с заявленным обозначением, автоматически предполагает защиту более раннего исключительного права и применение положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров, соответственно, довод о незаинтересованности правообладателя этого товарного знака не может быть признан убедительным для снятия данного основания, поскольку риск неполного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака вследствие его неиспользования, в данном случае, несет лицо, которое подало такое заявление в Суд по интеллектуальным правам.

Коллегия полагает также неубедительным утверждение заявителя о том, что довод коллегии об однородности товаров «кремы косметические» и «препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов» фактически можно расценивать как вновь открывшееся обстоятельство для заявителя, которому не

была предоставлена возможность уточнить перечень заявленных товаров или аргументировать свою позицию в пользу неоднородности товаров, привести какие-либо аргументы в защиту своих интересов, поскольку сведения о противопоставленном товарном знаке заявитель получил уже на стадии предварительного отказа, мотивированного несоответствием знака по международной регистрации №1571497 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2021.