


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2023, поданное Эрмэ Интернасьональ, Сосьете эн Коммандит пар Аксьонз, Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725610, при этом установлено следующее.



OULD ALEZAN

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2022725610, поданной 20.04.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022725610 в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, принадлежащими ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита», 129329, Москва, Игарский пр-д, д. 4, стр. 2:

- « **ALEZAN** » по свидетельству №438937 с приоритетом от 17.07.2009 (срок действия исключительного права продлен до 17.07.2029), зарегистрированным для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- « **A L E Z A N** » по свидетельству №399432 с приоритетом от 16.01.2008 (срок действия исключительного права продлен до 16.01.2028), зарегистрированным в отношении товаров 03, 05, 31 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- « **АЛЕЗАН** » по свидетельству №564822 с приоритетом от 27.10.2014 (срок действия исключительного права продлен до 27.10.2034), в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- « **А Л Е З А Н** » по свидетельству №339011 с приоритетом от 18.11.2005 (срок действия исключительного права продлен до 18.11.2025), зарегистрированным в отношении товаров 03, 31 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.09.2023, указав, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ с ограничением относительно того, что все испрашиваемые товары предназначены для человека.

Заявитель также отметил, что противопоставленные товарные знаки предназначены для животных, что подтверждается тем, что «Алезан» - это ветеринарный препарат, который предназначен для лошадей.

Таким образом, круг потребителей товаров правообладателя противопоставленных товарных знаков и круг потребителей товаров заявителя различен и сравниваемые товары не являются однородными. Потребители хорошо знают заявителя - всемирно известную компанию «Hermes» и сферу ее деятельности, в связи с чем вероятность смешения товаров этой известной компании и товаров правообладателя противопоставленных товарных знаков отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении уточненного перечня товаров 03 класса МКТУ «духи, изделия парфюмерные, вода туалетная, вода парфюмерная, одеколон, масла эфирные для личного пользования, масла косметические, средства/продукты косметические, средства для макияжа, средства для гримирования, кремы косметические для тела, лосьоны косметические для тела, спреи/мисты для тела для косметических целей, средства косметические для ухода за руками, мыла для косметических целей, гели для ванны, гели для душа, шампуни, лосьоны для волос, спреи/мисты для волос для косметических целей, дезодоранты для личного пользования; все вышеуказанные товары предназначены для человека».

К возражению был приложен оригинал письма-согласия от ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.04.2022) заявки №2022725610 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).


В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022725610 представляет собой



ОUD ALEZAN

комбинированное обозначение «  », включающее вертикально расположенные словесные элементы «ОUD ALEZAN». Над словесными элементами размещено кольцо, в центре которого расположена буква «Н». По кольцу расположены словесные элементы «COLLECTION HERMESSENCE». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие

иному лицу товарные знаки «ALEZAN» по свидетельству №438937,

«ALEZAN» по свидетельству №399432, «АЛЕЗАН» по свидетельству

№564822, «АЛЕЗАН» по свидетельству №339011. Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении товаров 03, 05, 31 классов МКТУ.

В отношении указанных противопоставлений в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.09.2023.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №438937, №399432, №564822, №339011, в котором ООО «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022725610 в отношении товаров 03 класса МКТУ «духи, изделия парфюмерные, вода туалетная, вода парфюмерная, одеколон, масла эфирные для личного пользования, масла косметические, средства/продукты косметические, средства для макияжа, средства для груминирования, кремы косметические для тела, лосьоны косметические для тела, спреи/мисты для тела для косметических целей, средства косметические для ухода за руками, мыла для косметических целей, гели для ванны, гели для душа, шампуни, лосьоны для волос, спреи/мисты для волос для косметических целей, дезодоранты для личного пользования; все вышеуказанные товары предназначены для человека» на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам №438937, №399432, №564822, №339011 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя (1). Следовательно, товарный знак по заявке

№2022725610, может быть зарегистрирован в объеме указанных в письме-согласии товаров 03 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2023, отменить решение Роспатента от 21.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022725610.**