

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.02.2019, поданное компанией «LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1386420 в отношении товаров 03 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1386420 с конвенционным приоритетом от 21.06.2017, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.11.2017 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1386420 представляет собой словесное


L'ABSOLU

обозначение **LACQUER**. Словесные элементы «L'ABSOLU», «LACQUER» выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета латинского алфавита и размещены в две строки.

Решение Роспатента от 27.12.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1386420 было основано на предварительном отказе от 11.09.2018, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1386420 не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ;
- знаку по международной регистрации № 1386420 [1] противопоставлены сходные до степени смешения знаки:



-  по международной регистрации № 560522А с конвенционным приоритетом от 08.06.1990 [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Zakrytoye aktsionernoe obshchestvo «APREL» Zdanie AZS, pos. Pridorojniy, Voljskiy rayon, Samarskaya obl., Россия в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



-  по свидетельству № 459640, приоритет от 08.11.2010 [3],

Абсолют

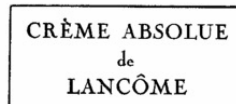
- **Абсолют** по свидетельству № 250755, приоритет от 16.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.05.2021) [4], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Закрытого акционерного общества «Апрель», 443036, г. Самара, ул. Неверова, 33, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- **ABSOLUT** по свидетельству № 205789, приоритет от 11.06.1997 (срок действия регистрации продлен до 11.06.2027) [5], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг», SE-117 97 Стокгольм, Швеция, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;
- словесный элемент «LACQUER» знака [1] является неохраняемым на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.02.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.12.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «LACQUER» знака [1] в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;
- заявителю принадлежит серия знаков из восьми товарных знаков, в основу которой

положен словесный элемент «L'ABSOLU»:



по международной регистрации № 334668, конвенционный приоритет от 28.02.1967 (срок действия регистрации до 21.04.2027); ABSOLUE
PREMIUM Bx по международной регистрации № 899527, конвенционный приоритет от 24.02.2006 (срок действия регистрации до 11.08.2026);

OMBRE ABSOLUE

по международной регистрации № 938181, конвенционный приоритет от 09.03.2007 (срок действия регистрации до 23.08.2027); ABSOLUE
PRECIOUS CELLS Bx по международной регистрации № 992204, конвенционный приоритет от 10.07.2008

ABSOLUE

(срок действия регистрации до 30.12.2028); L'EXTRAIT по международной регистрации № 1098686, конвенционный приоритет от 30.05.2011 (срок действия

ABSOLUE

регистрации до 07.10.2021); PRECIOUS CELLS
WHITE AURA по международной регистрации № 1224206, конвенционный приоритет от 02.06.2014 (срок действия регистрации до

ABSOLUE

06.10.2024); PRECIOUS OIL по международной регистрации № 1231581, конвенционный приоритет от 09.06.2014 (срок действия регистрации до 10.11.2024);

ABSOLUE

PRECIOUS PURE

по международной регистрации № 1239870, конвенционный приоритет от 09.09.2014 (срок действия регистрации до 22.01.2025);

- большинство из вышеперечисленных знаков серии заявителя аналогично по композиции знаку [1], то есть представляют собой элемент «ABSOLU» в сочетании с описательным элементом;
- с элементами «ABSOLUE», «ABSOLUT», «ABSOLUTE» выявлено более 20 сосуществующих знаков, зарегистрированных на имя 12 компаний, в отношении



товаров 03 класса МКТУ: по международной регистрации № 1014526, конвенционный приоритет от 11.12.2008 (срок действия регистрации до 27.05.2029), правообладатель: PARFUMS CHRISTIAN DIOR 33 avenue Hoche F-75008 PARIS;

AVON ABSOLUTE EVEN

по международной регистрации № 1142396, конвенционный приоритет от 09.03.2012 (срок действия регистрации до 04.09.2022), правообладатель: Avon Products, Inc. 601 Midland Avenue Rye NY 10580 (US),

REXONA MEN ABSOLUTE

по международной регистрации № 925059, конвенционный приоритет от 04.04.2007 (срок действия регистрации до 05.04.2027), правообладатель: Unilever N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam (NL);

SYSTEM ABSOLUTE

по международной регистрации № 814756, приоритет от 07.11.2003 (срок действия регистрации до 07.11.2023), правообладатель: Börlind Gesellschaft für kosmetische

MASSIMO DUTTI ABSOLUTE

Erzeugnisse mbH Lindenstr. 15 75365 Calw (DE); по международной регистрации № 645565, конвенционный приоритет от 22.06.1995 (срок действия регистрации до 17.10.2025), правообладатель: GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex E-15142 ARTEIXO - LA CORUÑA (ES) и другие;

- многолетнее существование зарегистрированных товарных знаков также свидетельствует о том, что владельцы знаков не видят конфликтов между собой.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 18.02.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.06.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1386420 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно пункту 34. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35. Правил указанные в пункте 34. настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Знак по международной регистрации № 1386420 [1] представляет собой

L'ABSOLU

словесное обозначение LACQUER, выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmetic and make-up products» («косметика и продукция для макияжа»).


В материалах возражения заявитель выразил согласие с неохраноспособностью словесного элемента «LACQUER» (LACQUER – в переводе с английского языка на русский язык означает «лак». См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/lacquer/en/ru/>) знака [1], как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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


Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

В решении Роспатента экспертизой были противопоставлены:



- комбинированный знак  по международной регистрации № 560522А с конвенционным приоритетом от 08.06.1990 [2], правообладатель: Zakrytoye aktsionernoe obshchestvo «APREL» Zdanie AZS, pos. Pridorojniy, Voljskiy rayon, Samarskaya obl., Россия. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «produits pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, faire briller, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices» («отбеливатели и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, очищающие и абразивные препараты; мыло, парфюмерия, эфирные масла, косметика; лосьоны для волос; зубные пасты»);



- комбинированный товарный знак  по свидетельству № 459640, приоритет от 08.11.2010 [3]. Правовая охрана предоставлена товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «моющие средства (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей),

включая препараты для стирки, отбеливания и замачивания белья; антинакипины и антистатик бытовые; аппреты для придания блеска, для смягчения, подкрахмаливания и для оживления красок при стирке белья; синька для обработки белья; средства для выведения пятен; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; мыла кусковые, туалетные; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в том числе растворы для очистки, включая жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для удаления ржавчины и чистки сточных труб; препараты для чистки обоев; пасты для полирования; воски; мази; кремы для обуви; косметические средства; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории косметических; мыла; крема; влажные салфетки, пропитанные косметическими средствами; гели для душа; молочко для тела; лосьоны; шампуни; препараты для удаления грима и красок; зубные порошки и пасты, препараты, за исключением используемых в медицинских целях, для полоскания рта» в цветовом сочетании: «белый, синий, голубой, темно-синий, зеленый, светло-зеленый»;

Абсолют

- словесный товарный знак **Абсолют** по свидетельству № 250755, приоритет от 16.05.2001 (срок действия регистрации продлен до 16.05.2021) [4]. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; туалетные принадлежности (препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических); мыла; туалетное молоко; туалетные средства против потения; шампуни; препараты для удаления грима; зубные порошки, пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях»;

ABSOLUT

- словесный товарный знак **ABSOLUT** по свидетельству № 205789, приоритет от 11.06.1997 (срок действия регистрации продлен до 11.06.2027) [5]. Правообладатель: «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг», SE-117 97 Стокгольм, Швеция. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла».

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [3,4] является: ЗАО «Апрель», 443036, г. Самара, ул. Неверова, 33.

Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков [2,3] является словесный элемент «Absolut».

Сопоставительный анализ знаков [1] и [2-5] показал присутствие в их составах сходных слов «L'ABSOLU» и «Absolut» / «Абсолют», которые имеют тождественный состав гласных букв («а-о-у» [1] / «а-о-у» [2,3,5] / «а-о-ю» [4]) и близкий состав согласных букв («l'-bs-l-» [1] / «-bs-l-t» [2,3,5] / «-бс-л-т» [4]). Вместе с тем, заявленный знак [1] представляет собой лексическую единицу французского языка, а элемент «Absolut» знаков [2,3,5] в том виде как выполнен, перевода на русский язык не имеет, однако, прочитывается и вызывает ассоциации со словом «Абсолют». Произношение сравниваемых словесных элементов имеет ряд существенных отличий, а именно знак [1] с учетом произношения неохраноспособного элемента «LACQUER» произносится как «Л'АБСОЛЮ ЛАКЬЮ», а «Absolut» произносится как «Абсолют». Элемент «LACQUER», а также артикль в начале словесного элемента «ABSOLU» приносят в знак [1] определенные фонетические отличия, значительно удлиняя его звуковой ряд по сравнению с противопоставленными знаками [2-5], включающими одно слово. Таким образом, сопоставляемые знаки не являются фонетически сходными.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых знака [1] и противопоставленных знаков [2-5] показал следующее. Элемент «L'ABSOLU» заявленного знака [1] представляет собой сочетание артикля и единицы французского языка, имеющей значение «абсолютный, полный, абсолют» (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/absolu/fr/ru/>). Элемент «Absolut» знаков [2,3,5] в том виде как выполнен, перевода на русский язык не имеет, однако, вызывает ассоциации со словом «абсолют». Несмотря на подобие заложенных в словах «L'ABSOLU» [1] / «Absolut» [2-5] идей, связанных со словом «АБСОЛЮТ», сравниваемые знаки формируют разный смысловой образ за счет включения в знак [1] элемента «LACQUER», имеющего перевод на русский язык «лак». В связи с этим, в сознании потребителя при восприятии знака [1] возникает ассоциативная связь с

образом абсолютного лака, совершенного лака, отличающегося в лучшую сторону от какого-либо другого лака.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства сравниваемых знака [1] и противопоставленных знаков [2-5] показал, что они разнятся за счет того, что составлены из разного количества слов (2 - [1]; 1 - [2-5]) и размещены в пространстве знаков по-разному: в две строки - [1]; в одну строку - [2-5]. Кроме того, в противопоставленных знаках [2,3] также присутствуют изобразительные элементы, способствующие иному зрительному впечатлению, отличному от визуального образа словесного знака [1]. Знаки [1] и [4] выполнены буквами разных алфавитов (латинский и русский), что приводит к их разному зрительному впечатлению.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что знак [1] и противопоставленные знаки [2-5] различны по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений и не ассоциируются друг с другом в целом.

Коллегией также учтена практика ведомства, согласно которой фонетически и семантически близкие словесные элементы «ABSOLUE», «ABSOLUT», «ABSOLUTE» входят в состав товарных знаков, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на имя разных



лиц: по международной регистрации № 1014526, конвенционный приоритет от 11.12.2008 (срок действия регистрации до 27.05.2029), правообладатель: PARFUMS CHRISTIAN DIOR 33 avenue Hoche F-75008 PARIS;

AVON ABSOLUTE EVEN

по международной регистрации № 1142396, конвенционный приоритет от 09.03.2012 (срок действия регистрации до 04.09.2022), правообладатель: Avon Products, Inc. 601 Midland Avenue Rye NY 10580 (US),

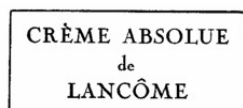
REXONA MEN ABSOLUTE

по международной регистрации № 925059, конвенционный приоритет от 04.04.2007 (срок действия регистрации до 05.04.2027),

правообладатель: Unilever N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam (NL);
SYSTEM ABSOLUTE по международной регистрации № 814756, приоритет от
07.11.2003 (срок действия регистрации до 07.11.2023), правообладатель:
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH Lindenstr. 15 75365 Calw (DE);

MASSIMO DUTTI ABSOLUTE по международной регистрации № 645565, конвенционный
приоритет от 22.06.1995 (срок действия регистрации до 17.10.2025),
правообладатель: GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. Avda. de la Diputacion, Edificio
Inditex E-15142 ARTEIXO - LA CORUÑA (ES) и т.д.

Кроме того, коллегией принято во внимание наличие у заявителя серии
товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «ABSOLU»:



по международной регистрации № 334668, конвенционный
приоритет от 28.02.1967 (срок действия регистрации до 21.04.2027); ABSOLUE
PREMIUM Bx по международной регистрации № 899527, конвенционный приоритет от 24.02.2006

OMBRE ABSOLUE (срок действия регистрации до 11.08.2026); по международной
регистрации № 938181, конвенционный приоритет от 09.03.2007 (срок действия
регистрации до 23.08.2027); ABSOLUE
PRECIOUS CELLS Bx по международной регистрации №

992204, конвенционный приоритет от 10.07.2008 (срок действия регистрации до
ABSOLUE
30.12.2028); L'EXTRAIT по международной регистрации № 1098686,
конвенционный приоритет от 30.05.2011 (срок действия регистрации до 07.10.2021);

ABSOLUE
PRECIOUS CELLS
WHITE AURA по международной регистрации № 1224206, конвенционный
приоритет от 02.06.2014 (срок действия регистрации до 06.10.2024);

ABSOLUE
PRECIOUS OIL по международной регистрации № 1231581, конвенционный

приоритет от 09.06.2014 (срок действия регистрации до 10.11.2024);
по международной регистрации № 1239870, конвенционный приоритет от 09.09.2014 (срок действия регистрации до 22.01.2025), что увеличивает различительную способность знака [1] и уменьшает вероятность смешения его с противопоставленными знаками [2-5].

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Товары 03 класса МКТУ знака [1] и противопоставленных знаков [2-5] либо идентичны, либо соотносятся как род/вид («парфюмерные изделия, косметика, туалетные принадлежности для гигиенических целей»), имеют общий сегмент рынка парфюмерно-косметической промышленности, круг потребителей и назначение (для ухода за собой, своим внешним видом), то есть совместно встречаются в гражданском обороте и являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 03 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2-5], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 03 класса МКТУ одному производителю.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2019, отменить решение Роспатента от 27.12.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1386420 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ с указанием элемента «LACQUER» в качестве неохраняемого.