

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.04.2019, поданное по поручению компании LUST LIMITED, Новая Зеландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 08.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752 с конвенционным приоритетом от 12.08.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.02.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1297752 представляет собой словесное обозначение «**LUST**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 08.06.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании предварительного решения об отказе, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1297752 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1297752 сходен до степени смешения с товарным знаком «**LUST**» по свидетельству №239873, зарегистрированному с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.04.2019, заявитель просил принять во внимание то обстоятельство, что противопоставленный товарный знак не используется правообладателем, в связи с чем заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239873 на основании его неиспользования в Суд по интеллектуальным правам.

Полагая, что после аннулирования правовой охраны товарного знака по свидетельству №239873 никаких препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752 не будет, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752.

В связи с тем, что рассмотрение дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №239873 в Суде по интеллектуальным правам не было завершено, по просьбе заявителя дата заседания коллегии была перенесена на 19.09.2019, однако на эту дату рассмотрение дела также не было завершено, в связи с чем заявитель попросил еще раз перенести дату проведения коллегии по рассмотрению возражения.

Однако коллегия сочла нецелесообразным затягивание сроков рассмотрения возражения и отказала в переносе даты проведения заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.08.2015) международной регистрации №1297752 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1297752, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**LUST**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «Hair care preparations; hair cleaning preparations; hair shampoos; hair conditioners; hair coloring preparations; preparations for colouring the hair; colour rinses (for the hair); colouring lotions for the hair; hair colours; hair preparations for colouring the hair; hair tinting preparations; hair tinters; tints for the hair; oils for the hair; hair lotions»/ Средства по уходу за волосами; средства для чистки волос; шампуни для волос; кондиционеры для волос; средства для окрашивания волос; ополаскиватели для волос; красящие лосьоны для волос; краски для волос;

средства для окрашивания волос; тонирующие средства для волос; масла для волос; лосьоны для волос.

Слово «lust» является лексической единицей английского языка, которое переводится как вожделение, похоть, страсть (см. Яндекс.Переводчик).

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1297752 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239873 представляет собой словесное обозначение «**LUST**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; косметические средства; косметические средства жидкие [лосьоны]; ароматические вещества [эфирные масла]; туалетные принадлежности [препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических]; мыла; шампуни; лосьоны для косметических целей; туалетные и эфирные масла; дезодоранты для личного пользования».

Сходство словесного знака «**LUST**» по международной регистрации №1297752 и противопоставленного словесного товарного знака «**LUST**» обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и визуальным сходством, близким к тождеству, что заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1297752, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе парфюмерно-косметических товаров и товаров по уходу за волосами, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №1297752 ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, что позволяет сделать 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 №1297752 следует признать обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 08.06.2018.**