

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2021, поданное компанией "Атанель Косметикс", Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731293, при этом установила следующее.



Обозначение “” по заявке №2019731293, поданной 28.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 30.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019731293 в отношении части товаров 05 класса МКТУ. В отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«лосьоны для волос, лосьоны для бритья, лосьоны для фармацевтических целей; мыла, зубные пасты, средства антибактериальные для мытья рук; шампуни лечебные; шампуни сухие»*, а также в отношении всех товаров 03 класса МКТУ Роспатентом отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- « *Anatelle* » по свидетельству №674379 с приоритетом от 13.11.2017, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Сафроновой Полины Леонидовны, 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская, 401, в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса и части товаров 05 класса МКТУ;



- « *Antonelle* » по международной регистрации №620014 с датой приоритета 01.12.2003, зарегистрированным на имя SACO, Societe par actions simplifiee, ZAC de l'Ourcq Local n 103, 100 avenue du General Leclerc F93500 PANTIN, для однородных товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса и части товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.04.2021 поступило возражение. Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленными товарными знаками по свидетельству №674379 и по международной регистрации №620014, так как в них присутствуют запоминающиеся изобразительные элементы, отличающиеся друг от друга. Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений фонетически

не сходны друг с другом, а также, по мнению заявителя, сравниваемые словесные элементы представляют собой омонимы, поэтому различны по смыслу.

Вместе с тем заявитель сообщает о получении им письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №674379 на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2019731293.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать обозначение по заявке №2019731293 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ.

К материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №674379 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.06.2019) подачи заявки №2019731293 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 за № 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.

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 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.

В соответствии с пунктом 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 звуковому (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019731293 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов “ATANELLE”, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительного элемента в виде круга с вписанной в него буквой “А”, а также завитками, расходящимися вправо и влево от окружности.

Как было указано выше, отказ в регистрации обозначения по заявке №2019731293 мотивирован наличием сходных до степени смешения товарных знаков.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №674379 состоит из словесного элемента «ANATELLE», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде цветка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ в сочетании черного, белого, розового, малинового цветов.



Противопоставленный комбинированный товарный знак по международной регистрации №620014 состоит из словесного элемента «ANTONELLE», выполненного буквами латинского алфавита, а также из стилизованного изображения птицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ “ Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions (Мыла; парфюмерия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос)”.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются комбинированными. В комбинированных обозначениях наиболее сильным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается потребителем и подлежит воспроизведению. Следовательно, основным индивидуализирующим элементом в противопоставленных товарных знаках [1-2] является словесный элемент «ANATELLE», «ANTONELLE» а в заявленном обозначении - «ATANELLE». Сравнимые словесные элементы «ANATELLE» и «ATANELLE» характеризуются совпадающим количеством слогов и набором гласных и согласных букв, при этом гласные буквы повторяются в словах в идентичном порядке. Словесные элементы «ANTONELLE» и «ATANELLE» также характеризуются совпадением количества слогов, начинаются с одинаковой гласной «А» и имеют тождественные два последних слога «NELLE», являются созвучными друг другу. Указанное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

С точки зрения семантики, ни один из сопоставляемых словесных элементов не обладает лексическим значением, поэтому вопреки доводам заявителя, семантический критерий сходства не подлежит применению в настоящем случае.

С точки зрения графики, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, имеют одинаковую пространственную протяженность, выполнены в одну строку.

Изобразительные элементы сравниваемых обозначений отличаются друг от друга, однако данные различия носят второстепенный характер при фонетическом и графическом сходстве словесных элементов, входящих в сравниваемые обозначения.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства обозначения по заявке №2019731293 и противопоставленных товарных знаков [1-2], за счет установленного фонетического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов.

Анализ однородности товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019731293, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, представляют собой косметику, парфюмерию, мыла, лосьоны и иные косметические средства, чистящие средства, абразивы. Часть товаров 05 класса МКТУ *«лосьоны для волос, лосьоны для бритья, лосьоны для фармацевтических целей; мыла, зубные пасты, средства антибактериальные для мытья рук; шампуни лечебные; шампуни сухие»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, также представляют собой косметические средства с лечебными свойствами.

Товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [1], представляют собой как косметические товары, парфюмерию, так и чистящие средства.

Таким образом, сравниваемые товары 03 класса МКТУ в части являются идентичными друг другу, а в остальной части соотносятся как род-вид, имеют сходное назначение, свойства и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ *«амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта;*

бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; ладан; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные;

препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни;

шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», а также товары 05 класса МКТУ «лосьоны для волос, лосьоны для бритья, лосьоны для фармацевтических целей; мыла, зубные пасты, средства антибактериальные для мытья рук; шампуни лечебные; шампуни сухие», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам 03 класса МКТУ «Мыла; парфюмерия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос» противопоставленного товарного знака [2]. Сравниваемые товары представляют собой товары одной родовой группы (парфюмерия; косметические средства; эфирные масла; средства гигиены), поэтому они могут иметь одинаковое назначение, свойства, а также они совпадают по кругу потребителей.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019731293 и противопоставленных товарных знаков [1-2] в отношении всех заявленных товаров 03 и части товаров 05 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.12.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №674379 на регистрацию товарного знака по заявке №2019731293 в отношении всех товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия в изобразительных элементах, а также отличия в порядке согласных букв в словесных элементах, поэтому нельзя утверждать, что они совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (1) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Вместе с тем, ввиду установленного вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], от владельца которого письмо-согласие не получено, то препятствие к регистрации обозначения по заявке № 2019731293 преодолено лишь в части.

В частности, следующие товары 03 класса МКТУ *«абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вещества поглощающие для посудомоечных машин; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; зола вулканическая для чистки; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; крокус красный для полирования; масла, используемые как очищающие средства; мел для побелки; мел для чистки; наждак; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения*

[подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; мыла для оживления оттенков тканей; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворы для очистки; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для ухода за обувью; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, являются неоднородными товарам 03 класса МКТУ «Мыла; парфюмерия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос» противопоставленного товарного знака [2]. Сравниваемые товары относятся к разным родовым группам (заявленные товары представляют собой средства для чистки и полировки; препараты для ухода за обувью и кожаными изделиями; препараты для ухода за тканями и изделиями из них, в то время как товары противопоставленной регистрации относятся к косметическим средствам и парфюмерии), не совпадают по назначению (для уборки и чистки или для гигиены и ухода за кожей), кругу потребителей и способу реализации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2021, отменить решение Роспатента от 30.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019731293.