

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 (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 08.02.2023. Данное возражение подано ООО «БЬЮТИМАРКЕТ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727161, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Latisse**» по заявке №2022727161 с датой поступления от 25.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.11.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727161. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Аллерган, Инк., США, для маркировки товаров, однородных заявленным (<https://moivolosy.com/latisse-dlya-resnic/>, <https://www.tecrussia.ru/medic/39-latisse.html>, <https://royallash.com/products/latisse>, <https://info-cosmetology.ru/latisse.html>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 03, 05 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «LEUTHYS» (по международной регистрации №1639617 с конвенционным приоритетом от 19.11.2021) в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в материалах дела отсутствуют доказательства, которые бы подтверждали использование компанией Аллерган, Инк., США, заявленного либо сходного с ним до степени смешения обозначения на дату подачи заявки №2022727161;

- при этом сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- ссылки на ресурсы в сети Интернет, указанные в решении Роспатента от 14.11.2022, не содержат в себе дат размещения указанной информации, в связи с чем не могут быть соотнесены с датой подачи заявки №2022727161;

- таким образом, наличие на ряде сайтов информации о том, что российский

потребитель может приобрести товары бренда «Latisse» через Интернет по предварительному заказу через посредников и незначительное количество запросов в сети Интернет не могут обуславливать вывод о наличии у заявленного обозначения способности вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода необходимо представление доказательств, свидетельствующих о существовании на дату приоритета заявленного обозначения определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном конкретном производителе;

- также стоит заметить, что компания, указанная в решении Роспатента от 14.11.2022, не осуществляет свою деятельность непосредственно на территории Российской Федерации, что может говорить о степени ее неизвестности среди потребителей на данной территории;

- на имя компании Аллерган, Инк. на территории Российской Федерации были зарегистрированы товарные знаки «LATISSE» и «Латиссе» по свидетельствам №№391093, 391095, действие которых было прекращено в связи с истечением срока их действия (приложение №4). Истечение срока правовой охраны указанных товарных знаков в связи с отсутствием волеизъявления со стороны компании Аллерган, Инк. свидетельствует об отсутствии заинтересованности в осуществлении деятельности под данными обозначениями на территории Российской Федерации;

- в 2022 году компания Аллерган, Инк. решила прекратить деятельность на территории Российской Федерации (<https://74.ru/text/style/2022/03/26/70533719>), что также свидетельствует об отсутствии ассоциативных связей между данной компанией и обозначением «Latisse»;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1639617 [1], поскольку сравниваемые обозначения различаются по фонетическому и визуальным критериям сходства;

- фонетически заявленное обозначение произносится как [ЛАТИССЕ], в то время как противопоставленный знак имеет следующее произношение [ЛЕУСИС];

- заявленное обозначение и противопоставленный знак выполнены разными видами и размерами шрифтов, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак отсутствуют в словарно-справочных источниках, ввиду чего их невозможно сравнить по семантическому критерию сходства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.11.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений интернет-архива Wayback Machine в отношении страницы сайта <https://moivolosy.com/latisse-dlya-resnic/>;

2. Распечатка сведений Государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора;

3. Распечатки из сервиса Яндекс.Wordstat;

4. Выписки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении товарных знаков компании Аллерган, Инк.;

5. Распечатка из Государственного реестра товарных знаков в отношении заявки №2022727161.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, необудительными.

С учетом даты подачи (25.04.2022) заявки №2022727161 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 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.

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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Заявленное обозначение «Latisse» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией Аллерган, Инк., США, для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Заявленное обозначение «Latisse» воспроизводит название бренда, используемого компанией Аллерган, Инк., США (<https://moivolosy.com/latisse-dlya->

[resnic/https://www.tecrussia.ru/medic/39-latisse.html](https://www.tecrussia.ru/medic/39-latisse.html),
<https://royallash.com/products/latisse>, <https://info-cosmetology.ru/latisse.html>), при
маркировке капель для роста ресниц.

Вопреки доводам заявителя, на сайте <https://moivolosy.com/latisse-dlya-resnic/> информация о средстве «latisse» для роста ресниц была впервые опубликована 22.10.2016 года, о чем свидетельствуют данные веб архива (<https://web.archive.org/web/20161022204922/https://moivolosy.com/latisse-dlya-resnic/>). Сведения на сайте <https://www.tecrussia.ru/medic/39-latisse.html> о средстве «latisse» для роста ресниц были опубликованы 04.07.2011 года (<https://web.archive.org/web/20110604062339/https://www.tecrussia.ru/medic/39-latisse.html>). Информация на сайте <https://royallash.com/products/latisse> о средстве «latisse» для роста ресниц появилась 25.06.2021 (<https://web.archive.org/web/20210625004917/https://royallash.com/products/latisse>). Информация на сайте <https://info-cosmetology.ru/latisse.html> о средстве «latisse» для роста ресниц была опубликована 30.09.2020 (<https://web.archive.org/web/20200930211110/https://info-cosmetology.ru/latisse.html>).

Таким образом, ссылки на сеть Интернет, приведенные в решении Роспатента от 14.11.2022, были размещены до даты поступления заявки №2022727161 (25.04.2022).

Коллегия отмечает, что, так как средства для роста ресниц «latisse» выпускаются в виде капель, они являются однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ «средства для бровей косметические, средства для ресниц косметические, косметические средства, усиливающие рост ресниц и бровей, средства для бровей укрепляющие; средства для ресниц укрепляющие, включенные в 03 класс», а также являются однородными испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ «капли глазные; препараты медицинские для роста волос; стимуляторы роста волос, включенные в 05 класс», поскольку средства для роста ресниц «latisse» и товары 03, 05 классов МКТУ заявленного обозначения имеют одно назначение (стимулирование роста ресниц), сферу применения (косметическое средство) и круг потребителей (люди, которые хотят длинные ресницы).

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

Напротив, в возражении никак не подтверждается известность российским потребителям каких-либо товаров, которые производились бы самим заявителем и маркировались бы им заявленным обозначением, и, в то же время, никак не опровергаются вышеуказанные сведения из сети Интернет о соответствующих товарах совсем иного производителя и никак не обосновываются притязания заявителя на конкретное обозначение, уже используемое другим лицом.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства для бровей косметические, средства для ресниц косметические, косметические средства, усиливающие рост ресниц и бровей, средства для бровей укрепляющие; средства для ресниц укрепляющие, включенные в 03 класс» и товаров 05 класса МКТУ «капли глазные; препараты медицинские для роста волос; стимуляторы роста волос, включенные в 05 класс» не представляется возможной по основаниям, предусмотренным положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что в 2022 году компания Аллерган, Инк., США, решила прекратить деятельность на территории Российской Федерации (<https://74.ru/text/style/2022/03/26/70533719>), что также свидетельствует об отсутствии ассоциативных связей между данной компанией и обозначением «Latisse», коллегия сообщает следующее. Компания Аллераган Инк., США, согласно представленным источникам сети Интернет (приведены по тексту заключения выше) задолго до даты подачи заявки №2022727161 производило средство для роста ресниц «latisse» и вводило его в гражданский оборот. При этом данное средство для роста ресниц у потребителей ассоциировалось именно с компанией Аллераган Инк., США, оно стало известным и на территории Российской Федерации за счёт деятельности данной компании. Таким образом, в случае регистрации тождественного обозначения на имя заявителя, которым никоим образом не связан с компанией Аллераган Инк., США, подобная регистрация будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 03, 05

классов МКТУ, ввиду того, что у потребителей уже сложилась определенная ассоциативная связь между средством для роста ресниц «latisse» и компанией Аллерган, Инк., США. Использование репутации иной компании для своей коммерческой деятельности противоречит понятию добросовестности.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «LEUTHYS» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations (препараты фармацевтические)».

Заявленное обозначение произносится потребителями как [ЛАТИСС], поскольку конечная буква «е» может редуцироваться в беглой устной речи. Противопоставленный знак имеет следующее произношение: [ЛЕУТИС]. Коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения имеют совпадающие начальные звуки «Л», а также совпадающие конечные части «ТИСС»/«ТИС», что сближает их по фонетическому признаку сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтами буквами латинского алфавита, то есть являются сходными и по визуальному критерию сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак отсутствуют в словарно-справочных источниках, ввиду чего их невозможно сравнить по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о средней степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ

от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Кодекса», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения «капли глазные; препараты медицинские для роста волос; стимуляторы роста волос, включенные в 05 класс» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations (препараты фармацевтические)» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к препаратам и средствам для медицинских и фармацевтических целей, имеют одно назначение, область применения, круг потребителей. Так, товары 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations (препараты фармацевтические)» противопоставленного знака [1] могут в себя включать любые препараты, в том числе и заявленные товары 05 класса МКТУ «капли глазные; препараты медицинские для роста волос; стимуляторы роста волос, включенные в 05 класс».

Отнесение сопоставляемых товаров к одной родовой группе (препараты и средства для медицинских и фармацевтических целей), их одинаковое назначение (могут применяться для стимулирования роста ресниц), круг потребителей (люди любого возраста, кто хочет длинные ресницы) и условия реализации (можно заказать через сеть Интернет) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1].

Однородность товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, средняя степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1639617 [1], а

также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению, поскольку, как было установлено по тексту заключения выше, оно нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, а также не соответствует нормам пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2022.