

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 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564015, поданное компанией Groupe Panther, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 09.07.2014 по заявке № 2014722933 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.02.2016 за № 564015. Товарный знак зарегистрирован на имя компании Кью энд Зед Косметикс Мэньюфэкчуриг Сдн Бхд, № 1 Джалан ППУ 1А, Таман

Периндустриан Пучонг Утама, 47150, Пучонг Селангор, Малайзия (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства. Словесные элементы "FACE", "BODY", "SPA" указаны в качестве неохраняемых элементов оспариваемого товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 564015 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что лицу, его подавшему, принадлежит право на знак «COTTAGE» по международной регистрации № 745681, с приоритетом от 10.11.2000, которому на территории Российской Федерации правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ. Сравнимые товарные знаки включают тождественный словесный элемент «COTTAGE», за счет чего они являются фонетически сходными; словесные элементы spa, face, body являются неохраняемыми элементами оспариваемого товарного знака, а из слов «BEAUTY» и «COTTAGE» доминирующим элементом, способным выполнять индивидуализирующую функцию является слово COTTAGE.

Сравнимые товары 03 класса МКТУ принадлежат к категории косметических средств. Позиция «*продукты косметические*» из перечня противопоставляемого знака по международной регистрации является родовым понятием для всех товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в оспариваемой регистрации.

Косметические товары, маркированные обозначением



BEAUTY COTTAGE

«
», могут быть отнесены к тому же источнику, что и товары 03 класса МКТУ, маркированные сходным до степени смешения товарным знаком «COTTAGE».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564015 недействительным полностью.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные материалы:

1. Копия публикации международной регистрации № 745681 и регистрации по свидетельству № 564015;
2. Информация о компании Групп Пантер с официального сайта компании;
3. Публикация сведений о лицензионном договоре в отношении международной регистрации № 745681;
4. Копия лицензионного договора между компаниями Групп Пантер и ООО Лорен косметик;
5. Копии дистрибьюторских договоров между компаниями Групп Пантер и ООО НТС Градиент; между компаниями Групп Пантер и ООО Курс Групп Дистрибьюшн;
6. Информация о продукции Групп Пантер;
7. Товары COTTAGE компании Групп Пантер в онлайн магазинах YandexMarket, здравсити, aptekabv, beauty depot, utkonos, монастырёф, elize, wildberries, goldenapple, ozon;
8. Маркетинговый отчет дистрибьютора компании Групп Пантер, ООО НТС Градиент, о продажах продукции COTTAGE в РФ за 2019 г.;
9. Отзывы о продукции COTTAGE компании Групп Пантер с сайтов irecommend.ru и отзовик.

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, поступивший 26.11.2020. В отзыве правообладатель выражает несогласие с доводами возражения и считает его не подлежащим удовлетворению в связи со следующим.

Фактическое использование сравниваемых обозначений на рынке отличается от того вида этих обозначений, в котором они зарегистрированы. Так товарные



знаки « » и «COTTAGE», на рынке



используются с изменениями « » и «Cottage», что приводит к отсутствию ассоциирования двух комбинированных обозначений друг с другом;

Сравниваемые товарные знаки различны по фонетическому признаку, не сходны по визуальному и по семантическому признакам, и, таким образом, не могут быть признаны сходными до степени смешения в целом.

Товары 03 класса МКТУ «средства для окрашивания волос» и «препараты для завивки» не однородны косметическим средствам, и соответственно не однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 745681 на товарный знак “COTTAGE”.

Правообладателем выявлена международная регистрация № 798097 на словесный товарный знак “SECRET COTTAGE” в отношении товаров 3 класса МКТУ «soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices (– мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, средства косметические, лосьоны для волос, зубные пасты)». Товарные знаки “COTTAGE” и “SECRET COTTAGE” оба являются словесными, выполненными стандартным шрифтом латинского алфавита, то есть они более схожи визуально (графически), чем комбинированный товарный знак нашего доверителя со словесным товарным знаком “COTTAGE”. Тем не менее, товарный знак “SECRET COTTAGE” зарегистрирован с 2003 года в ряде стран мира и сосуществует с товарным знаком “COTTAGE” в таких странах как Великобритания, Греция и Турция уже 17 лет.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.09.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №564015.

К материалам отзыва приложены следующие документы:

10. Перевод слова "COTTAGE" с английского языка («Мультитран»);

11. Перевод слова «BEAUTY» с английского языка («Мультитран»).

На заседании коллегии 30.11.2020 лицом, подавшим возражение, к протоколу приобщены материалы относительно использования обозначений в гражданском обороте (12).

Изучив материалы дела, заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.07.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (без учета изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Согласно абзацу 6 пункта 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем знака «COTTAGE» по международной регистрации № 745681, которая, по мнению лица, подавшего возражение, является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать компанию «ГРУП ПАНТЕР», лицом, заинтересованным в подаче возражения

против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 564015.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «
» по свидетельству № 564015 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый комбинированный товарный знак



«
» по свидетельству № 564015 с приоритетом 09.07.2014 включает в себя словесные элементы «BEAUTY», «COTTAGE», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой картинку поля с домиком и колбой. Словесные элементы «SPA», «FACE», «BODY» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: розовый, черный, светло-голубой и зарегистрирован в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставляемый словесный товарный знак «COTTAGE» по международной регистрации № 745681 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков показал следующее.

Учитывая, что оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из нескольких элементов, важно установить, какова роль того или иного элемента в комбинированном обозначении.

Степень важности элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение, а также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как правило, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Словесная часть оспариваемого товарного знака представлена элементами «BEAUTY», «COTTAGE», «FACE», «BODY», «SPA». При этом словесные элементы «FACE», «BODY», «SPA» указаны в качестве неохранных, следовательно, не выполняют индивидуализирующую функцию товарного знака.

Словесный элемент

Основным отличительным компонентом оспариваемого товарного знака следует признать словесный элемент «COTTAGE». Изложенное в совокупности приводит к выводу о том, что именно слово «COTTAGE» является основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, так как этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «COTTAGE», который является фонетически и семантически тождественным со словесным элементом «COTTAGE» оспариваемого товарного знака.

С точки зрения семантики слово «COTTAGE» в переводе с английского языка на русский имеет значение – «коттедж, загородный дом, дача». Дополнительное значимое слово «BEAUTY» оспариваемого товарного знака в переводе с английского языка на русский имеет значение «красота, великолепие». Таким образом, дополнительное слово оспариваемого товарного знака уточняет, но не

изменяет значение слова «COTTAGE», так как смысловое восприятие в обоих случаях падает именно на слово «коттедж» и основывается на образе загородного дома.

На основании изложенного коллегия делает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков за счет вхождения в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «COTTAGE».

Присутствие в композиции оспариваемого товарного знака изобразительного элемента в виде стилизованного поля, изображения домика и колбы, не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки является сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564015, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №745681, то коллегией установлено следующее.

Товары 03 класса МКТУ *«soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices (мыло; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки)»* противопоставленного товарного знака представляют собой косметические товары, включая мыла, парфюмерные изделия, косметику.

Лицом, подавшим возражение, оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №564015 в отношении товаров 03 класса МКТУ *«маски косметические; наборы косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства для окрашивания волос; препараты для завивки волос; средства для гримирования, препараты для макияжа; препараты для удаления макияжа; молочко туалетное [средства косметические]; препараты солнцезащитные [средства косметические]»*. Все перечисленные товары являются видовыми относительно родовой группы товаров

«косметика», в отношении которой предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Сравниваемые товары они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (уход за кожей тела, головы и волос человека), условия реализации (магазины парфюмерии и косметики) и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны друг с другом до степени смешения в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне товарного знака по свидетельству №564015.

Представленные лицом, подавшим возражение, дополнительные материалы (3-9) свидетельствуют об использовании противопоставляемого товарного знака в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на российском рынке. Данное обстоятельство свидетельствует о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, ввиду их фактического использования на рынке однородной продукции.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии идентичности между тем, в каком виде правовая охрана предоставлена сравниваемым обозначениям и тем, в каком виде они фактически используются на рынке, то коллегия отмечает следующее. Коллегия проводит анализ сходства сравниваемых обозначений на основании методических рекомендаций по определению тождества и сходства товарных знаков. При этом под обозначением понимается именно тот элемент, который отображен в Государственном реестре товарных знаков под соответствующим номером свидетельства.

Что касается доводов правообладателя о сосуществовании противопоставленного товарного знака и знака по международной регистрации № 798097 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее. Указанному знаку по международной регистрации не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, следовательно, коллегия не может руководствоваться данными сведениями.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2020, признать предоставление
правовой охраны товарному знаку по свидетельству №546015
недействительным полностью.**