


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.05.2023 возражение, поданное Мэри Кэй Инк. (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022754562, при этом установила следующее.





Обозначение «  » по заявке №2022754562, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.



Роспатентом 18.04.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022754562. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака


для заявленных услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «ИНКЛЮЗИОН» по свидетельству №690658 с приоритетом от 17.04.2018, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации «Центр реализации творческих проектов «Инклюзион», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «» по свидетельству № 605068 с приоритетом от 18.01.2016 и «**PEOPLE**» по свидетельству №611445 с приоритетом от 11.12.2015, зарегистрированными на имя Акционерного общества «ПИПЛ ТОЛК», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №592342 с приоритетом от 09.09.2014, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Компания права «Респект», Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №533739 с датой приоритета от 14.06.2013 (срок действия исключительного права продлен до 14.06.2033) и «» по свидетельству №460820 с приоритетом от 13.05.2010 (срок действия исключительного права продлен до 13.05.2030), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Радио-Любовь», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «» по свидетельству №528480 с приоритетом от 15.01.2013 (срок действия исключительного права продлен до 15.01.2033) и «**РЕСПЕКТ**» по свидетельству №229162 с приоритетом от 05.02.2001 (срок действия исключительного права продлен до 05.02.2031), зарегистрированными на имя

ИП Михайловского В.В., Ленинградская область, Выборгский р-н, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- «**LOVE**» по свидетельству №434944 с конвенционным приоритетом от 26.11.2008 (срок действия исключительного права продлен до 19.05.2029), «**LOVE**» по свидетельству №418554 с конвенционным приоритетом от 13.10.2008 (срок действия исключительного права продлен до 25.11.2028), зарегистрированными на имя Дзе Конде Наст Пабליкейшнс Лимитед, Великобритания, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.05.2023, заявитель выразил несогласие с принятым Роспатентом решением и привел следующие доводы:

- заявленное обозначение состоит из логотипа в виде ранее зарегистрированного согласно многочисленным регистрациям товарного знака заявителя «MARY KAY», ниже которого расположен выполненный уникальным стилизованным шрифтом лозунг «PEOPLE. LOVE. RESPECT. DIVERSITY EQUITY INCLUSION», который переводится с английского языка как «люди, любовь, уважение, разнообразие, равенство, инклюзия».

- Mary Kay Inc. - компания, занимающаяся производством и продажей косметики, средств личной гигиены и ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для мужчин;

- компания «Мэри Кэй» занимается производством и продажей косметики, средств личной гигиены и ухода за кожей, парфюмерии как для женщин, так и для мужчин;

- в 2023 году компания заявителя отмечает 60-летие своей деятельности в мире и 30-летие в России;

- с момента своего основания компания «Мэри Кэй» неизменно поддерживает женское лидерство и инклюзивность, открывая двери для женщин и представителей из разнообразных групп;

- компания «Мэри Кэй» проводит различные мероприятия и образовательные программы в поддержку расширения экономических прав и возможностей женщин и равенства на встречах высокого уровня по всему миру вместе с её партнёрами из ООН и местными стратегическими партнёрами;

- предназначенность заявленного обозначения именно для таких мероприятий очевидна из самого товарного знака;

- исходя из критериев звукового сходства, сравниваемые обозначения различаются по длине звукоряда, количеству слогов, звуков, букв, ударению;

- заявленное обозначение «MARY KAY PEOPLE LOVE RESPECT DIVERSITY EQUITY INCLUSION» состоит из почти пятидесяти букв и звуков, тогда как противопоставляемые товарные знаки включают от четырех до девяти букв (от трех до девяти звуков);

- заявленное обозначение состоит из восьми элементов, составляющих собой цельную семантическую конструкцию. Включённые в заявленное обозначение словесные элементы «MARY KAY», представляя собой часть фирменного наименования заявителя и ранее зарегистрированный товарный знак заявителя, выполняет основную индивидуализирующую функцию;

- элементы «PEOPLE LOVE RESPECT DIVERSITY EQUITY INCLUSION» составляют в совокупности цельную семантическую конструкцию-лозунг «ЛЮДИ. ЛЮБОВЬ. УВАЖЕНИЕ. РАЗНООБРАЗИЕ РАВЕНСТВО ВКЛЮЧЕНИЕ». Каждое из слов является значимым, используемым в различных фразах, обозначениях, знаках, лозунгах, то есть является общеупотребительным, и меняет свою семантическую окраску в зависимости от своего сочетания с другими словами, то есть отличается от использования такого же слова в сочетании с другими словесными элементами;

- заявленное обозначение несет семантическую нагрузку: ЛЮДИ - ЛЮБОВЬ-УВАЖЕНИЕ. Любовь и уважение людей друг к другу.

- при оценке их сходства с охраняемым словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 18.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022754562 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению была приложена копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 18.04.2023 (1).

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

С учетом даты подачи (09.08.2022) заявки №2022754562 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 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.

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.

Согласно пункту 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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022754562 заявлено




комбинированное обозначение «**PEOPLE. LOVE. RESPECT.** DIVERSITY EQUITY INCLUSION», включающее словесные элементы «MARY KAY», «PEOPLE», «LOVE», «RESPECT», «DIVERSITY EQUITY INCLUSION», размещенные на различных строках друг под другом. Слова «PEOPLE», «LOVE», «RESPECT» выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. После каждого из слов «PEOPLE», «LOVE», «RESPECT» размещен знак препинания – «точка». Словесные элементы «MARY KAY» и «DIVERSITY EQUITY INCLUSION» выполнены мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слова «MARY KAY» расположены на фоне выполненного наклонно прямоугольника черного цвета. В букву «O» словесного элемента «PEOPLE» вписано стилизованное изображение сердца.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «образовательные услуги в области этнокультурного разнообразия, равенства и инклюзивности».



В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарные знаки,


зарегистрированные, в том числе, для услуг 41 класса МКТУ. А именно, противопоставлены следующие средства индивидуализации:

- словесный товарный знак «ИНКЛЮЗИОН» по свидетельству №690658, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита;

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №605068 и словесный товарный знак « **PEOPLE** » по свидетельству №611445, в которых словесные элементы выполнены оригинальным и стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №592342, включающий словесный элемент «РЕСПЕКТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенный на фоне прямоугольника желтого цвета, слева от которого выполнены горизонтальные полосы желтого цвета;

- комбинированные товарные знаки «  » по свидетельству №533739 и «  » по свидетельству №460820, в которых слово «LOVE», выполненное буквами латинского алфавита белого цвета, размещено на фоне квадрата красного цвета;

- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №528480, включающий слово «Респект», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, которое размещено на фоне овальной фигуры синего цвета, в левой части которой размещен круг белого цвета;

- словесный товарный знак «РЕСПЕКТ» по свидетельству №229162, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита;



- словесные товарные знаки «**LOVE**» по свидетельству №434944 и «**LOVE**» по свидетельству №418554, выполненные оригинальным и стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №611445, №592342, №533739, №460820, №528480 основную индивидуализирующую функцию выполняют доминирующие визуально словесные элементы «PEOPLE», «LOVE», «РЕСПЕКТ», поскольку именно они акцентируют на себе внимание в первую очередь и обуславливают запоминание товарных знаков потребителями.

В товарных знаках по свидетельствам №690658, №611445, №434944, №418554, №229162 словесные элементы «ИНКЛЮЗИОН», «PEOPLE», «LOVE», «РЕСПЕКТ» являются единственными индивидуализирующими элементами.

Заявитель приводит доводы о том, что заявленное обозначение воспринимается как цельная семантическая конструкция-лозунг «ЛЮДИ. ЛЮБОВЬ. УВАЖЕНИЕ. РАЗНООБРАЗИЕ РАВЕНСТВО ВКЛЮЧЕНИЕ».



Вместе с тем графическое решение заявленного обозначения «**PEOPLE. LOVE. RESPECT. DIVERSITY EQUITY INCLUSION**», заключающееся в размещении словесных элементов на разных строках и их исполнении шрифтом различного вида и размера визуально разделяет словесные элементы «PEOPLE», «LOVE», «RESPECT», «DIVERSITY EQUITY INCLUSION» друг от друга.

Кроме того, отдельному восприятию словесных элементов «PEOPLE», «LOVE», «RESPECT» способствует наличие точек после указанных словесных элементов, которые визуальное и в смысловом отношении отделяют их друг от друга (как знак препинания точка употребляется для обозначения завершения предложения, то есть показывает, что мысль закончена).

Таким образом, все словесные элементы являются автономными, самостоятельными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения,

которые не образуют единого словосочетания (восприятие российскими потребителями заявленного обозначения именно как единого лозунга материалами возражения не доказано). В связи с чем экспертиза проводилась самостоятельно по каждому элементу.

Следует отметить, что размещение мелко выполненных слов «DIVERSITY EQUITY INCLUSION» в нижней части заявленного обозначения с учетом формулировки услуги «образовательные услуги в области этнокультурного разнообразия, равенства и инклюзивности» может приводить к трактовке этих слов как слабых с точки зрения индивидуализирующей нагрузки.

Таким образом, в заявленном обозначении доминирующие визуально словесные элементы «PEOPLE LOVE RESPECT» несут основную индивидуализирующую функцию.

Присутствующие в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков словесные элементы являются значимыми и переводятся с английского языка следующим образом (см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru>):

PEOPLE - народ, нация, люди, население, жители;

LOVE - любовь, привязанность, влюбленность, страсть;

RESPECT - уважение, отношение, внимание;

DIVERSITY – разнообразие, многообразие, разновидность;

EQUITY – справедливость, беспристрастность;

INCLUSION – включение, введение, инклюзия.

Согласно Толковому словарю Ушакова слово «респект» означает уважение, почтение (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1009410?ysclid=lkig8d3rfm987111612>). То есть словесные элементы русского и английского языков «РЕСПЕКТ» и «RESPECT» тождественны в фонетическом и семантическом отношении.

Товарный знак «ИНКЛЮЗИОН» по свидетельству №690658 наиболее вероятно будет восприниматься как слово «INCLUSION», выполненное буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение является сходным со всеми противопоставленными товарными знаками, поскольку в их составе присутствуют фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PEOPLE», «LOVE», «RESPECT»/«РЕСПЕКТ», «INCLUSION»/«ИНКЛЮЗИОН». По сути, противопоставленные товарные знаки полностью входят в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельных индивидуализирующих частей.

Заявитель приводит доводы о том, что заявленное обозначение воспринимается в целом как цельная семантическая конструкция-лозунг «ЛЮДИ. ЛЮБОВЬ. УВАЖЕНИЕ. РАЗНООБРАЗИЕ РАВЕНСТВО ВКЛЮЧЕНИЕ».

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства самостоятельных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в целом.

В части анализа однородности услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ «образовательные услуги в области этнокультурного разнообразия, равенства и инклюзивности».

Товарный знак по свидетельству №690658 зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; услуги образовательно-воспитательные.

Товарные знаки по свидетельствам №605068 и №611445 зарегистрированы, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

академии [обучение]; информация по вопросам воспитания и образования; образование религиозное; обучение заочное; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; проведение экзаменов; тьюторинг; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование]; школы-интернаты.

Товарный знак по свидетельству №592342 зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка профессиональная; проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги школ [образование].

Товарные знаки по свидетельствам №533739 и №460820 зарегистрированы, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги образовательно-воспитательные; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; все вышеперечисленные услуги предоставляются посредством или относящиеся к радио, радиопрограммам или радиовещанию и не относятся к одежде, стилю, красоте и моде.

Товарные знаки по свидетельствам №528480 и №229162 зарегистрированы, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и

проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных].

Товарные знаки по свидетельствам №434944 и №418554, зарегистрированы, в том числе, в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ:

образование; обеспечение учебного процесса; подготовка, классификация, резервирование, информация, исследования, консультации, содействие, помощь в отношении всех вышеупомянутых услуг; все вышеупомянутые услуги, предоставляемые также посредством Интернета, всемирной сети и/или посредством телекоммуникационных сетей; все вышеперечисленные услуги относятся к одежде, стилю, красоте и моде и не включают услуги, предоставляемые посредством или относящиеся к радио, радиопрограммам или радиовещанию.

Заявитель не оспаривает однородность услуг 41 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых товарных знаков, которые относятся к общему роду образовательных услуг, имеют одинаковое назначение и условия оказания.

Факт того, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 41 класса МКТУ, относящихся к той же категории услуг, что и услуги противопоставленных товарных знаков, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте.

Необходимо отметить, что угроза смешения имеет место не только тогда, когда потребитель может подумать, что знаки принадлежат одному лицу, но и в случае, если потребитель понимает, что знаки принадлежат разным субъектам (благодаря присутствию в знаке элемента «MARY KAY»), но может воспринимать их как результат некоей совместной деятельности (в том числе коллабораций – см. <https://www.mango-office.ru/products/calltracking/for-marketing/osnovy/kollaboraciya/>), что не редкость.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №690658, №605068, №611445, №592342, №533739, №460820, №528480, №229162, №434944, №418554 с учетом однородности услуг 41 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в

отношении испрашиваемого перечня услуг, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 18.04.2023 не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2023.**