


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Еврофарм холдинг», Ленинградская область, город Волхов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021776622 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « NEW SKIN
LABORATORY COSMETIC» по заявке №2021776622, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.01.2023 об отказе в государственной регистрации

товарного знака в отношении заявленных товаров 03 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией (блоком) товарных знаков, включающих словесный элемент «NU SKIN», зарегистрированных под №627065 (с приоритетом от 08.09.2016), №405888 (с приоритетом от 14.11.2008), №1461138 (с приоритетом от 02.03.1995) на имя НСЭ ПРОДАКТС, ИНК., 75 Вест Сентер, Прово, Юта, 84601, США в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «NEO SKIN», зарегистрированным под № 775240 (с приоритетом 25.02.2019) на имя ООО «НЕО СКИН», 344068, Ростовская обл., г. Ростов –на-Дону, ул. Плиева, 70, оф. 1, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения слова "LABORATORY COSMETIC" и изобразительный элемент "+" являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (как указывает и сам заявитель в графе 526 заявки).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при фонетическом разборе словесной части обозначений выявлено, что словесная часть обозначения не является сходной на основании признаков, обуславливающих звуковое сходство в соответствии с пунктом 42 правил;

- при семантической оценке словесной части обозначения выявлено, что обозначения являются в целом не сходными, противопоставленные обозначения представляют собой абсолютно разные значения, отсутствуют элементы обозначений, на которое падает логическое ударение и которые

имеют самостоятельное значение, заложенные в обозначениях понятия и идея противоположны друг другу;

- изобразительные элементы в комбинированных обозначениях играют существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесными элементами;

- с учетом фонетических, семантических и графических отличий сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2021) поступления заявки №2021776622 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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.

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

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 «  NEW SKIN LABORATORY COSMETIC » является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде вписанного в круг креста и словесные элементы «NEW SKIN», «LABORATORY COSMETIC», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Словесный элемент "LABORATORY COSMETIC" и изобразительный элемент "+" являются неохраняемыми элементами, что указано в графе (526) самим заявителем при подаче заявки, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные знаки представляют собой серию словесных знаков [1]«» по свидетельству №627065, [2]«**NU SKIN 180**»


по свидетельству №405888, [3]«**NU SKIN**» по свидетельству №146138, а

также комбинированный товарный знак [4]«», выполненных буквами латинского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

В заявленном обозначении словесный элемент «NEW SKIN» занимает центральное положение в знаке, выделен шрифтом большего размера по сравнению с неохраняемым элементом «LABORATORY COSMETIC» и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения.

В противопоставленных товарных знаках [1-3] словесный элемент «NU SKIN» является сильным элементом, поскольку расположен на первом месте в знаке, в противопоставленном товарном знаке [4] словесный элемент «NEO SKIN» также занимает центральное положение, выделен шрифтом большего размера по сравнению с неохраняемым элементом «PREMIUM COSMETICS», в связи с чем словесные элементы «NU SKIN», «NEO SKIN» будут привлекать внимание потребителя в первую очередь. При анализе сходства учитываются прежде всего сильные элементы.

Анализ заявленного обозначения  и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «SKIN».

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «NEW» и «NU» [1-3] являются сходными, так как отличаются лишь одним звуком «EW» и «U», фонетически близким по звучанию, начальная буква «N» совпадает с противопоставленными знаками [1-3].

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «NEW» и «NEO» [4] обусловлено совпадением букв «N», «E» в начальной части слов и

отличием лишь одной буквой на конце слов. В данном случае присутствует меньшая степень фонетического сходства, однако нельзя сделать вывод о полном несходстве знаков, поскольку в сопоставляемых обозначениях содержится также тождественный словесный элемент «SKIN», усиливающий фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, то есть на основании фонетического сходства сильных словесных элементов «NEW SKIN» и «NEO SKIN», «NU SKIN».

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, что в сравниваемых словесных элементах «NEW SKIN» и «NU SKIN», «NEO SKIN», состоящих из двух лексических единиц, смысловое значение сводится к слову «SKIN» (*skin* – кожа, наружный слой, <https://translate.academic.ru/skin/en/ru/>), а дополнительные элементы «NEW», «NU», «NEO» не придают слову «SKIN» качественно иного смыслового восприятия.

Графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга, так как противопоставления по свидетельствам [1-3] являются словесными в отличие от заявленного комбинированного обозначения, а в противопоставленном товарном знаке [4] присутствует отличный от заявленного изобразительный элемент. При сопоставлении словесного обозначения с комбинированным на предмет графического сходства анализу подлежит алфавит, которым выполнены буквы словесных элементов, шрифт этих элементов. Иные отличия могут быть учтены в рамках общего зрительного впечатления, однако не исследуются при анализе графического сходства.

В данном случае можно говорить о совпадении латинского алфавита во всех сравниваемых знаках [1-4], а также шрифтовом совпадении (стандартный шрифт черного цвета) в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-3].

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому 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.

Испрашиваемые товары 03 класса либо полностью совпадают, то есть являются идентичными товарам противопоставленных товарных знаков [1-4], либо тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, общие условия реализации, соотносятся друг с другом по родовому/видовому признаку (косметическая, гигиеническая, парфюмерная продукция).

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4], а также в части идентичность, а в другой части высокую степень однородности испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ соответствующим товарам противопоставленных товарных знаков [1-4], их следует признать сходными до степени смешения.

В поступившем возражении вывод об однородности товаров и услуг в отношении противопоставленных товарных знаков [1-4] заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.05.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2023.