

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 25.01.2022. Данное возражение подано компанией Velvet Care sp. z.o.o., Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1499427, при этом установлено следующее.



Знак «» по международной регистрации №1499427 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.05.2019 с конвенционным приоритетом от 26.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 25.03.2021 о предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1499427 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров 03, 16, 21 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1499427 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- с товарным знаком «» (по свидетельству №445188 с приоритетом от 31.03.2010) в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №334178 с приоритетом от 21.02.2005) в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №532407 с приоритетом от 03.10.2012) в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 21 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком « **VELVET** » (по свидетельству №513969 с приоритетом от 10.04.2012) в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 21 класса МКТУ [4];

- со знаком «L'OREAL VELVET» (международная регистрация №558662 с приоритетом от 02.08.1990) в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [5];

- со знаком «VELVET» (международная регистрация №719472 с конвенционным приоритетом от 10.03.1999) в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [6].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 25.03.2021 в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку «  » по международной регистрации №1499427 в отношении товаров 21 класса МКТУ, в связи с чем просит не учитывать противопоставления [3, 4] в настоящем заключении;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента 25.03.2021 только в части отказа в предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку «  » по международной регистрации №1499427 в отношении товаров 03, 16 классов МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 03, 16 классов МКТУ следующим образом:

03 - tissues impregnated with cosmetic lotions; disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face; facial wipes impregnated with cosmetics; feminine hygiene cleansing towelettes; baby wipes; baby wipes

impregnated with cleaning preparations; paper hand towels impregnated with cleaning agents; cleaning pads impregnated with toilet preparations and cosmetic purposes; moist paper hand towels impregnated with a cosmetic lotion;

16 - sanitary goods of paper; handkerchiefs of paper; tissues; hygienic paper; coarse tissue for cosmetic purposes; napkins of cellulose for cosmetic purposes; paper tissues; face or facial tissues of paper; napkins of paper for removing make-up; babies' paper tissues; moisture absorbing wipes of paper; toilet paper; toilet paper rolls; paper towels; paper kitchen towels; paper toilet towels; face towels of paper; disposable towels for babies; paper towel rolls; collapsible paper towels; paper towels for machines cleaning; paper napkins; disposable napkins; make-up removing towelettes made of paper; table napkins of paper; tablemats of paper; make-up pads of paper for removing make-up; paper table cloths; face cloths made of paper; bibs of paper; disposable sheets of paper; paper pads for changing diapers; paper refuse bags for used babies' diapers and napkins; paper toilet bowl liners;

- срок действия противопоставленного знака по международной регистрации №558662 [5] истёк (о чем свидетельствует указание "Expired" (в переводе с английского - "истекший, недействительный") в графе "Status" (в переводе с английского - "статус") и не был продлен в соответствии с имеющимися в открытых источниках данными (приложение №2);

- в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №719472 [6] заявитель сообщает, что правообладатель данного противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров (приложение №1). Оригинал этого документа 17.02.2021 был направлен в Роспатент в рамках ответа на предварительное решение;

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 445188 [1], 334178 [2] заявитель выражает свое мнение о том, что указанные противопоставленные товарные знаки [1-2] и знак по

международной регистрации №1499427 не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по визуальному признаку сходства.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории

The logo for 'Velvet' is displayed in a stylized, white, cursive font. The text is centered within a dark blue, rounded rectangular background that has a slight gradient and a soft shadow effect.

Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1499427 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также в отношении уточненного перечня товаров 03, 16 классов МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №719472 [6] с переводом-аннотацией на русский язык;

2. Публикация в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №558662 [5] из базы данных Madrid Monitor <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>.

Заявителем 30.05.2022 были направлены дополнения к возражению, в которых он сообщал следующее:

- право на противопоставленный знак по международной регистрации №719472 [6] на территории Российской Федерации передано заявителю (приложение №3);

- после передачи прав на противопоставленный знак по международной регистрации №719472 [6] (дата приоритета: 10.08.1999) заявитель является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак «VELVET», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «papier et produits faits en papier (non compris dans d'autres classes); serviettes en papier, en particulier pour utilisation dans la salle de bain et aux toilettes; papierhygiénique» («бумага и

изделия из бумаги (не относящиеся к другим классам); бумажные полотенца, в частности для использования в ванной и туалете; гигиеническая бумага»), однородных испрашиваемым товарам 16 класса, с более ранней датой приоритета, чем у противопоставленного товарного знака по свидетельству № 445188 [1] (дата приоритета: 31.03.2010). Таким образом, указанное противопоставление [1] не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1499427 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

К дополнениям к возражению заявителем были приложены следующие материалы:

3. Публикация в отношении противопоставленного знака по международной регистрации №719472 [6] из базы данных Madrid Monitor <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>;

4. Распечатки с сайта www.berlingo.ru;

5. Распечатки с сайта <https://velvet.pl/en>.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (26.04.2019) международной регистрации №1499427 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя 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.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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).



Знак «» по международной регистрации №1499427 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде широкой полосы синего цвета, и из словесного элемента «Velvet», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Наиболее значимым элементом знака по международной регистрации №1499427 является элемент «Velvet», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 25.03.2021 в части отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1499427 в отношении товаров 21 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки [3, 4], зарегистрированные в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1499427 в отношении всех заявленных товаров 03, 16 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2, 5, 6].

Коллегия обращает внимание на то, что срок действия противопоставленного знака по международной регистрации №558662 [5] истёк, о чём имеется запись в международном реестре (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>), установлен статус «expired» - «истёкший» (<https://woordhunt.ru/word/expired>), в связи с чем указанное противопоставление также не требует анализа в настоящем заключении.

Противопоставленный товарный знак «VELVET» по свидетельству №№445188 [1], равно как и противопоставленный знак «VELVET» по международной регистрации №719472 [6], представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, и из словесного элемента «Velvet», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «Velvet», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что согласно международному реестру правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №719472 [6] на настоящий момент является Velvet Care sp. z.o.o., Польша (то есть заявитель по возражению на решение об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации по международной заявке №1499427) вследствие произошедшей уступки вышеуказанного знака по международной регистрации (соответствующая запись внесена в международный реестр 02.06.2022).

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставление [6], ввиду чего его анализ не требуется в настоящем заключении.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1499427 и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Velvet»/«VELVET» (являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «бархат» (<https://woordhunt.ru/word/velvet>)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально знак по международной регистрации №1499427 сходен с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и сам знак по международной регистрации №1499427, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

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 об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «tissues impregnated with cosmetic lotions (салфетки, пропитанные косметическими лосьонами); disposable wipes impregnated with cleansing compounds for use on the face (одноразовые салфетки для лица, пропитанные очищающими средствами); facial wipes impregnated with cosmetics (салфетки для лица, пропитанные косметическими средствами); feminine hygiene cleansing towelettes (гигиенические очищающие салфетки женские); baby wipes (детские влажные салфетки); baby wipes impregnated with cleaning preparations (детские влажные салфетки, пропитанные очищающими средствами); paper hand towels impregnated with cleaning agents (бумажные полотенца для рук, пропитанные очищающими средствами); cleaning pads impregnated with toilet preparations and cosmetic purposes

(чистящие салфетки, пропитанные косметическими средствами); moist paper hand towels impregnated with a cosmetic lotion (влажные бумажные полотенца для рук, пропитанные косметическими средствами)» знака по международной регистрации №1499427 являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла; косметические средства» противопоставленного товарного знака [2], так как данные товары относятся к очищающим средствам, а также к принадлежностям для косметических целей, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «sanitary goods of paper (бумажные гигиенические изделия); handkerchiefs of paper (бумажные носовые платки); tissues (салфетки); hygienic paper (бумажные изделия для гигиены); coarse tissue for cosmetic purposes (большие салфетки для косметических целей); napkins of cellulose for cosmetic purposes (салфетки из целлюлозы для косметических целей); paper tissues (бумажные салфетки); face or facial tissues of paper (бумажные салфетки для лица); napkins of paper for removing make-up (бумажные диски для снятия макияжа); babies' paper tissues (детские бумажные салфетки); moisture absorbing wipes of paper (влагопоглощающие бумажные салфетки); toilet paper (туалетная бумага); toilet paper rolls (рулоны туалетной бумаги); paper towels (бумажные полотенца); paper kitchen towels (кухонные бумажные полотенца); paper toilet towels (туалетные бумажные полотенца); face towels of paper (бумажные полотенца для лица); disposable towels for babies (одноразовые полотенца для младенцев); paper towel rolls (рулоны бумажных полотенец); collapsible paper towels (складные бумажные полотенца); paper towels for machines cleaning (бумажные полотенца для очищения механизмов); paper napkins (бумажные салфетки); disposable napkins (одноразовые салфетки); make-up removing towelettes made of paper (бумажные влажные салфетки для снятия макияжа); table napkins of paper (столовые бумажные салфетки); tablemats of paper (бумажные подставки); make-up pads of paper for removing make-up (бумажные диски для снятия макияжа); paper table cloths (бумажные скатерти); face cloths made of paper

(бумажные маленькие полотенца для лица); bibs of paper (бумажные детские фартуки); disposable sheets of paper (одноразовые бумажные листы); paper pads for changing diapers (бумажные прокладки для смены подгузников); paper refuse bags for used babies' diapers and napkins (бумажные мешки для использованных детских подгузников и салфеток); paper toilet bowl liners (туалетные бумажные втулки)» знака по международной регистрации №1499427 являются однородными товарам 16 класса МКТУ «банты бумажные; белье столовое бумажное; бумага в листах; бумага воощеная; бумага из древесной массы; бумага пергаментная; бумага почтовая; бумага упаковочная; емкости для сливок бумажные; кашпо бумажные; материалы фильтровальные бумажные; коробки бумажные; мешки для мусора [бумажные]; нагрудники детские бумажные; обертки для бутылок картонные или бумажные (в части «обертки для бутылок бумажные»); обложки; обложки для паспортов; пакеты бумажные; пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; подставки для графинов бумажные; подставки для пивных кружек; табло для объявлений из бумаги или картона; упаковки для бутылок картонные или бумажные (в части «упаковки для бутылок бумажные»))» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к бумажным изделиям для гигиенических целей, к изделиям бумажным столовым, к бумаге общего назначения, к материалам и изделиям упаковочным, а также к изделиям бумажным специального назначения, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 03, 16 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что он является правообладателем знака [6], правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ «papier et produits faits en papier (non compris dans d'autres classes) (бумага и изделия из бумаги (не относящиеся к другим классам)); serviettes en papier, en particulier pour utilisation dans la salle de bain et aux toilettes (бумажные полотенца, в частности для использования в ванной и туалете); papier hygiénique (гигиеническая бумага)», с датой приоритета ранее, нежели чем дата приоритета противопоставленного товарного знака [1], коллегия отмечает, что данное обстоятельство не преодолевает права третьего лица на его средство индивидуализации, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, ввиду чего коллегия не может принять данный довод во внимание.

Заявителем в возражении не оспаривалась однородность товаров 03, 16 классов МКТУ.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2022,
оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2021.**