

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Сухининой Жанной Владимировной, г. Истра (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714839, при этом установлено следующее.

Ирейзер

Комбинированное обозначение по заявке №2020714839, поданной 23.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 31.08.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714839 в отношении товаров 03, 05 (части), 16, 21, 24 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 08, 16, 21, 24 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее

– МКТУ на основании пунктов 1, 3(1), 3(2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное словесное обозначение «Ирейзер» фонетически воспроизводит английское слово «eraser», которое переводится на русский язык, как «резинка, ластик, соскабливатель, стирающее устройство, тряпка, для стирания с доски» (см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=eraser&l1=1&l2=2>, <https://translate.academic.ru/eraser/xx/ru/>).

Таким образом, заявленное обозначение «Ирейзер» в силу своего семантического значения, а также в силу широкого использования различными лицами для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным (см. https://iledebeaute.ru/shop/brands/makeup_eraser/, <https://cubebeauty.ru/catalog/makeup-eraser/>, <https://milfey-shop.ru/brands/MakeUp%20Eraser/>, https://cnd-store.ru/market/goods/vspomogatelnye_preparaty/sredstva_dlya_kutikuly/cuticle_eraser_k_rem_dlya_razmyagcheniya_i_otshelushivaniya_kutikuly_14g/, <https://randewoo.ru/product/konsiler-dlya-kozhi-vokrug-glaz-the-eraser-eye-6-8ml?preferred=245572>, https://randewoo.ru/product/biotherm-korrektor-antitsellyulitnyy-uhod-t-celluli-eraser-200-ml?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=celluli%20eraser&utm_content=alldp1&utm_campaign=Biotherm_MSK, <https://sephora.ru/care/body/anti-cellulite/biotherm-celluli-eraser-prod1tvk/>), не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и назначение части заявленных товаров 03, 05, 16, 21, 24 классов МКТУ и сопутствующих им всех услуг 35 класса МКТУ, а именно:

- 03 класс МКТУ – *вата для косметических целей; воск для удаления волос; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; маски косметические; масла косметические; лаки для ногтей; лаки для волос; молочко туалетное; мыла для бритья; наборы косметические; пемза; препараты для бритья; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки,*

пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; экстракты растительные для косметических целей;

- 05 класс МКТУ – вата гигроскопическая; палочки ватные для медицинских целей; тампоны ватные для медицинских целей;

- 16 класс МКТУ – салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки бумажные для чистки; салфетки косметические бумажные;

- 21 класс МКТУ – губки для макияжа; кисточки для макияжа; приборы для снятия макияжа; щетки зубные; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц;

- 24 класс МКТУ – салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные.

Кроме того, с учетом указанного выше семантического значения, в отношении следующей части товаров 03 класса МКТУ *«карандаши для бровей; карандаши косметические; красители для бороды и усов; красители косметические; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; накладки для глаз гелевые косметические; патчи для глаз гелевые косметические; пасты зубные; порошки зубные; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ухода за ногтями; пудра для макияжа; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; хна [краситель косметический]; шампуни сухие; шампуни»*, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров (основание пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также было установлено, что на имя заявителя Сухининой Жанны Владимировны, зарегистрирован тождественный товарный знак

ИРЕЙЗЕР

по свидетельству № 743533 с приоритетом от 04.09.2019 – (1), в отношении тождественных товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; басма [краситель косметический]; блески для губ; вазелин косметический; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; кора мыльного дерева для стирки; лосьоны после бритья; масла для парфюмерии; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло лавандовое; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения ног; мыла; пеналы для губной помады; полоски для освежения дыхания; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для загара косметические; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный», тождественных товаров 05 класса МКТУ «браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; грязи для ванн; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом;

добавки пищевые ферментные; инсектициды; лейкопластыри; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием; подушечки, используемые при кормлении грудью; препараты для лечения угрей; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники детские», тождественных товаров 21 класса МКТУ «бокалы; бутылки; вазы; гребни для волос; гребни для животных; диспенсеры мыла; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; лопатки косметические / шпатели косметические; миски [чаши]; несессеры для туалетных принадлежностей; пипетки для косметических целей; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; разделители для пальцев ног для педикюра; флаконы; футляры для расчесок», тождественных товаров 24 класса МКТУ «платки носовые из текстильных материалов; полотенца текстильные; рукавицы для мытья тела».

В случае регистрации товарного знака по заявке № 2020714839 заявитель станет обладателем исключительного права на тождественный товарный знак.

Таким образом, государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг (указанного выше), противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация будет противоречить общественным интересам (основание пункт 3(2) статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным

знаком **ERAZE** по свидетельству №660302 с приоритетом от 17.08.2017 – (2), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Берлинго», г.Рязань, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно товары 16 класса МКТУ *«салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак **ERAZE** по свидетельству №660302, однородны следующим заявленным товарам 03 класса МКТУ *«салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа»* и товарам 24 класса МКТУ *«салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные»*.

В Роспатент 12.10.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- анализ информации, расположенной на указанных экспертизой ссылках из сети Интернет, не может свидетельствовать о том, что заявленное обозначение «Ирейзер» известно среднему рядовому российскому потребителю и ассоциируется именно с наименованием «eraser», а также что его смысл понятен рядовому потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания;

- указанные ссылки содержат наименования «Makeup Eraser», «Celluli Eraser», «Cuticle Eraser», представляющие собой сочетания англоязычного слова «Eraser» с другими словами («макияж», «целлюлит», «кутикула»), которые сами по себе способствуют возникновению более-менее конкретных ассоциаций с данными словосочетаниями в целом применительно к виду и назначению товаров, и такие ассоциации обусловлены именно наличием соответствующих дополнительных начальных слов в составе данных словосочетаний. Между тем обозначение «Eraser» само по себе обладает значительно более абстрактным семантическим содержанием - тем более, учитывая его многозначность. В этом смысле и перевести его на русский язык возможно только в определенном контексте. При этом общепринятые словарные значения данного слова не относятся к сфере применения заявленных товаров и услуг;

- ни одна из приведенных ссылок также не свидетельствует о широком использовании в каком-либо определенном значении словесного обозначения «Ирейзер»;

- заявитель отмечает, что является правообладателем товарного знака «Ирейзер» по свидетельству №744533 – (1), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 21 и 24 классов МКТУ;

- в связи с изложенным обозначение «Ирейзер» представляет собой фантазийное слово, семантически нейтрально по отношению к заявленным товарам и услугам и не указывает напрямую на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг;

- кроме того, английское слово «ERASER» произносится, как «ирэизе и не соответствует произношению слову «Ирейзер». При этом тот же покупатель, который не знаком с правилами чтения английских слов, скорее всего, прочитает слово «ERASER» в соответствии с правилами транслитерации, т.е., как «ЕРАЗЕР», что также не соответствует произношению слову «Ирейзер»;

- заявленное обозначение и товарный знак (1), зарегистрированный на имя заявителя, не тождественны, в силу того, что отличаются по визуальному признаку сходства, в связи с чем являются только сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) не являются сходными, поскольку отличаются фонетически и визуально.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714839 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением заявителем было представлено Решение о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке – [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2021, в отношении дополнительных оснований, указанных коллегией, заявитель устно выразил согласие.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2020) поступления заявки № 2020714839 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 требованиями подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Ирейзер

Заявленное обозначение по заявке № 2020714839 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714839 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «Ирейзер» фонетически воспроизводит английское слово «eraser», которое переводится на русский язык, как «резинка, ластик, соскабливатель, стирающее устройство, тряпка, для стирания с доски» (см. <https://www.multitran.com/m.exe?s=eraser&l1=1&l2=2>, <https://translate.academic.ru/eraser/xx/ru/>), а также используется другими производителями, то подтверждается сведениями из сети https://iledebeaute.ru/shop/brands/makeup_eraser/, <https://cubebeauty.ru/catalog/makeup-eraser/>, <https://milfey-shop.ru/brands/MakeUp%20Eraser/>, https://cnd-store.ru/market/goods/vspomogatelnye_preparaty/sredstva_dlya_kutikuly/cuticle_eraser_k_rem_dlya_razmyagcheniya_i_otshelushivaniya_kutikuly_14g/, <https://randewoo.ru/product/konsiler-dlya-kozhi-vokrug-glaz-the-eraser-eye-6-8ml?preferred=245572>, https://randewoo.ru/product/biotherm-korrektor-antitsellyulitnyy-uhod-t-celluli-eraser-200-ml?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=celluli%20eraser&utm_content=alldp1&utm_campaign=Biotherm_MSK, <https://sephora.ru/care/body/anti-cellulite/biotherm-celluli-eraser-prod1tvk/>),

В связи с чем, для части заявленных товаров 03, 05, 16, 21, 24 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью и указывает на их вид и назначение, а для части товаров 03 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Анализ информации, расположенной на указанных экспертизой сайтах, показал, что слово «Ирейзер» в отношении заявленных товаров 03, 05, 16, 21, 24 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ не используется.

На указанных сайтах содержатся обозначения «Makeup Eraser», «Celluli Eraser», «Cuticle Eraser», которые используются только как словосочетания англоязычного слова «Eraser» с другими словами («макияж», «целлюлит», «кутикула»).

При этом, согласно словарно-справочным источникам информации слово «eraser» является лексической единицей английского языка, которое на русский

язык произносится как [i'reizə], то есть иначе, чем заявленное обозначение, и имеет лексические значения «схема размагничивания; схема стирания (магнитной записи); ластик; изделие из резины или специальной ткани для стирания чего-либо написанного или нарисованного», см. <https://academic.ru/>, которые не относятся к сфере применения заявленных товаров и услуг.

Наличие нескольких смысловых значений слова «Eraser» само по себе способствует вероятности его различного восприятия потребителям. Обозначение, вызывающее в сознании потребителя представления о производимых товарах через ассоциации, может получить правовую охрану в качестве товарного знака.

В связи с изложенным обозначение «Ирейзер» обладает фантазийным характером по отношению к заявленным товарам и услугам и каких-либо недостоверных ассоциаций не несет.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель является правообладателем товарного знака **ИРЕЙЗЕР** по свидетельству №744533, зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 21 и 24 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, регистрация заявленного обозначения **Ирейзер** в качестве товарного знака противоречит общественным интересам в связи с наличием у заявителя

старшего права на тождественный товарный знак **ИРЕЙЗЕР** по свидетельству №743533 – (1), зарегистрированным в отношении идентичных товаров 03, 05, 21, 24 классов МКТУ.

Вышеуказанный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак (1) совпадают во всех элементах: словесные элементы фонетически тождественны (представляют собой одно слово), выполнены буквами русского алфавита, типовым шрифтом. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами одного алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Что касается графического исполнения данных обозначений, то хотя и наблюдается различный характер букв (заглавные и строчные (заявленное обозначение и заглавные (товарный знак (1))), начертание буквенных знаков фактически одинаково, в связи с чем влияние незначительных графических отличий на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало. Коллегия усматривает, что указанные различия являются несущественными и не влияют на восприятие и запоминание сравниваемых знаков как тождественных, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента.

Анализ перечней товаров показал, что заявленный перечень товаров 03, 05, 21, 24 классов МКТУ содержит позиции тождественные товарам 03, 05, 21, 24 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак (1), а именно:

- 03 класс МКТУ – *ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; басма [краситель косметический]; блески для губ; вазелин косметический; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или животных; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; кора мыльного дерева для стирки; лосьоны после бритья; масла для парфюмерии; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло лавандовое; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла против потения ног; мыла; пеналы для губной помады; полоски для освежения дыхания; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты солнцезащитные;*

препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; свечи массажные для косметических целей; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для загара косметические; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный;

- 05 класс МКТУ – браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; грязи для ванн; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; инсектициды; лейкопластыри; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием; подушечки, используемые при кормлении грудью; препараты для лечения угрей; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; репелленты; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники детские;

- 21 класс МКТУ – бокалы; бутылки; вазы; гребни для волос; гребни для животных; диспенсеры мыла; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; лопатки косметические / шпатели косметические; миски [чаши]; несессеры для туалетных принадлежностей; пипетки для косметических целей; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; пульверизаторы для духов; пуховки для пудры; разделители для пальцев ног для педикюра; флаконы; футляры для расчесок;

- 24 класс МКТУ – платки носовые из текстильных материалов; полотенца текстильные; рукавицы для мытья тела.

Таким образом, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №743533 (1) препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2020714839 в отношении идентичных товаров 03, 05, 21, 24 классов МКТУ, указанных выше.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров 03, 05, 21, 24 классов МКТУ противоречит самой природе исключительного права. Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

С учетом изложенного, повторная государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному

знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров 03, 05, 21, 24 классов МКТУ, будет противоречить общественным интересам на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016 и т.д.).

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке №2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-253/2017, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке №2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017).

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу №СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении указанных выше товаров 03, 05, 21, 24 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан товарный знак

ERAZE по свидетельству №660302 – (2), представляющий собой

словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «Ирейзер» - «ERAZE» обусловлено тем, что они имеют близкий состав гласных и согласных, имеют одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу,

Отсутствие лексических значений у сравниваемых обозначений «Ирейзер» - «ERAZE» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным знаком (2) имеются визуальные отличия, вместе с тем, коллегия учитывала, что сравниваемые обозначения являются словесными, выполненными стандартными шрифтами, начертание первых четырех букв совпадает.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), идентичны, либо относятся к одной категории товаров (изделия бумажные), имеют одно назначение (изделия для ухода за кожей, либо изделия для упаковки, либо изделия для почтового отправления или поздравления), соответственно, имеют один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные товары 03 класса МКТУ *«салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа»* и товары 24 класса МКТУ *«салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные»* однородны товарам 16 класса МКТУ *«салфетки бумажные для*

снятия макияжа; салфетки косметические бумажные», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), поскольку относятся к одной категории товаров «салфетки», имеют одно назначение «для ухода за кожей», один круг потребителей и рынок сбыта.

Следует указать, что высокая степень однородности сравниваемых товаров обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 за №10.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №660302 в отношении указанных выше товаров 03, 16, 24 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившего 12.10.2021, изменить решение Роспатента от 31.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020714839.

03 - вата для косметических целей; воск для удаления волос; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; лаки для ногтей; лаки для волос; молочко туалетное; мыла для бритья; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; патчи для глаз гелевые косметические; пасты зубные; порошки зубные; пемза; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; пудра для макияжа; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства туалетные; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей.

05 - вата гигроскопическая; добавки пищевые для животных; палочки ватные для медицинских целей; тампоны ватные для медицинских целей.

08 - инструменты для депиляции неэлектрические и электрические; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; несесеры для бритвенных принадлежностей; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножницы; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; пинцеты эпиляционные;

приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; футляры для бритв; щипцы; щипцы для ногтей; кусачки для ногтей; щипцы для удаления заусенцев; щипчики для загибания ресниц.

16 - нагрудники с рукавами бумажные.

21 - губки для макияжа; кисточки для макияжа; приборы для снятия макияжа; пудреницы пустые; расчески; щетки зубные; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц.

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе, макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценарий; обзоры печати; обновление и поддержание информации регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для

скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа товаров; продажа товаров через интернет; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление

статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах (офисные функции); услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги ррс; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); услуги стенографистов; услуги субподрядные (коммерческая помощь); услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов.