

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 12.02.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Оригами", Республика Башкортостан, г.Уфа, с. Нагаево (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745688, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака

« **MALINA BEAUTY** » по свидетельству №745688 с приоритетом от 12.11.2019 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2020 по заявке №2019757459. Правообладателем товарного знака по свидетельству №745688 является Общество с ограниченной ответственностью "Пэрис нэйл быту", Санкт-Петербург (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.02.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №745688 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1, 6(2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак «**MALINA BEAUTY**» по свидетельству №745688 включает элемент «BEAUTY», который имеет значение «красота», и по мнению лица, подавшего возражение, является характеризующим словом в отношении товаров и услуг 03, 35 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарными знаками «**МАЛИНА**», «**МАЛИНА**» по свидетельствам №№185447, 917934, которые действуют в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745688 недействительным в отношении всех товаров и услуг, как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а также признать недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ, как несоответствующее пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, отзыв свой не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.11.2019) правовая база для оценки охранныспособности товарного знака по свидетельству №745688 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила). В соответствии с требованиями пункта 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельны 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.

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.

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 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 заявлении 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других

лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №745688 представляет собой словесное обозначение « **MALINA BEAUTY** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку « **MALINA BEAUTY** » по свидетельству №745688 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



« **МАЛИНА** » по свидетельствам №№185447, 917934, которые действуют в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « **МАЛИНА** » по свидетельству №185447 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, представляющего фон, на котором размещены стилизованные изображения ягод малины и слово «МАЛИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **МАЛИНА** » по свидетельству №917934 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в

данном случае не требуется.

Коллегия указывает, что требования пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту правообладателей старших товарных знаков, вследствие чего она не может признать Общество с ограниченной ответственностью «Оригами», Республика Башкортостан, г. Уфа, заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №745688 по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№185447, 917934 является иное лицо, а именно: Ибатуллин Азамат Валерьевич, Республика Башкортостан, г. Уфа (на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг. Дата и номер государственной регистрации договора: 23.06.2025 РД0508258. Дата внесения записи в Государственный реестр: 23.06.2025).

Таким образом, на дату принятия решения лицо, подавшее возражение, утратило исключительное право на товарные знаки, ввиду чего Общество с ограниченной ответственностью «Оригами» не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения в отношении пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса, анализ оспариваемого обозначения на его соответствие положениям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Также возражение содержит довод о несоответствии товарного знака положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку содержит слово «BEAUTY», которое характеризует товары и услуги 03 и 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. Интернет словарь <https://translate.academic.ru/>, Англо-русский словарь Мюллера) показал, что слово «beauty» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «красота». Согласно Толковому словарю Ушакова. (Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) слово «красота» имеет несколько значений 1. только ед. отвлеч. сущ. к

красивый. Красота рисунка. Красота северной природы. 2. только ед. Красивое, прекрасное (как общее понятие; книжн.). Истина, добро и красота. 3. только мн. Красивые места; то, что производит художественное впечатление. Красоты Крыма. Поэтические красоты. 4. только ед. Красивая, привлекательная наружность. Он не отличался красотой. 5. Красавица (устар.). «Влюблен я, дева-красота.» Языков. «Его (Гименея) завистливые взоры теперь не страшны красотам.» Пушкин. 6. только ед., в знач. междометия. Очень красиво, хорошо, ловко (прост., часто ирон.). Поскользнулся, упал в грязь - красота!

Из вышеизложенного следует, что слово «красота» является многозначным и в сознании потребителя способно вызвать совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху.

В отношении оспариваемых товаров 03 класса МКТУ, которые представляют собой чистящие средства, косметику, гигиеническую продукцию и оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, относящихся к услугам в области бизнеса, посредническим услугам, услугам рекламы, продвижения и реализации товаров, словесный элемент «BEAUTY» в силу своего семантического значения не является прямым указанием на конкретное свойство, качество, назначение, вид и количество товара/услуги, их ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта иного материалами возражения не доказано. Также в возражении не содержится обоснованных доводов о том, что данный элемент является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида; является общепринятыми символом и термином; представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В связи с вышеизложенным слово «BEAUTY» следует признать фантазийным по отношению к оспариваемым товарам и услугам, обладающим различительной способностью. Оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №745688.