

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2019, поданное компанией «Л’Ореаль», Париж, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753004, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ГИАЛУРОН ЭКСПЕРТ» по заявке №2018753004 с приоритетом от 30.11.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753004 заявленных товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 1 и пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЭКСПЕРТ» по свидетельству №458049 с приоритетом от 20.08.2007 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1].

Кроме того, в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГИАЛУРОН» не обладает различительной

способностью, поскольку в настоящее время широко используется различными производителями для маркировки косметических товаров и не способно индивидуализировать товар и производителя.

Кроме того, словесный элемент «ГИАЛУРОН» воспринимается потребителями в значении «Гиалуроновая кислота» - несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей и используется различными производителями в косметике, как составная часть средств ухода за кожей: кремов, губной помады, лосьонов, а также в фармацевтике, в связи с чем, словесный элемент «ГИАЛУРОН» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ГИАЛУРОН ЭКСПЕРТ» не является сходным до степени смешения с товарным знаком «ЭКСПЕРТ» по свидетельству №458049;
- сравниваемые знаки не являются сходными по фонетике, потому что заявленное обозначение отличается от противопоставленного товарного знака количеством словесных элементов, причём словесный элемент «ЭКСПЕРТ» занимает конечную позицию в заявлении обозначении;
- графически сравниваемые знаки не являются сходными, поскольку состоят из разного количества слов;
- существует обширная практика регистрации товарных знаков в отношении товаров 03 класса МКТУ, в состав которых входит словесный элемент «ЭКСПЕРТ», поэтому элемент «ЭКСПЕРТ» является слабым и его совпадение в анализируемых знаках не является достаточным для вывода о сходстве степени смешения;
- потребители не имеют представления о природе охраняемых или неохраняемых элементов в составе товарных знаков и воспринимают знаки,

подобные обозначению «ГИАЛУРОН ЭКСПЕРТ», в целом, а не вычленяют из них только охноспособные элементы для запоминания.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018753004 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (30.11.2018) поступления заявки №2018753004 правовая база для оценки охноспособности 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, 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.

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 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483

Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГИАЛУРОН ЭКСПЕРТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесный элемент «ГИАЛУРОН» является неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и свойства товаров 03 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, следовательно, на

данный элемент не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный знак [1] «ЭКСПЕРТ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЭКСПЕРТ». Указанное, приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Кроме того, коллегия отмечает, что словесные элементы «ГИАЛУРОН» и «ЭКСПЕРТ», входящие в состав заявленного обозначения, не образуют семантическую конструкцию, поскольку данные элементы не связаны друг с другом по смыслу.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами. При этом следует отметить, что в сравниваемых знаках использованы шрифтовые единицы русского алфавита, что сближает их визуально.

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 перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «средства косметические; нелекарственные препараты для ухода за лицом» заявленного обозначения являются однородными товарами 03 класса МКТУ «кремы косметические; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для

косметических целей; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла, используемые как очищающие средства; мыла; наборы косметические; пасты, порошки зубные; пемза; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для ухода за ногтями; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства обесцвечивающие для косметических целей; шампуни» класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к косметическим средствам для ухода за кожей человека, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров, 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 15.08.2019,  
оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2019.**