

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Л.Я.Костенко, г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018725703, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ABOUT YOU» по заявке №2018725703 с приоритетом от 21.06.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 18.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018725703 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком «MATTE ABOUT YOU» по свидетельству №454929, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары 03 класса МКТУ «туалетная вода, духи, изделия парфюмерные» предназначены для нанесения непосредственно на внешний покров человека, для придания приятного запаха и/или коррекции запаха тела и т.д.;

- товары 03 класса МКТУ «косметические средства, средства для макияжа и гримирования» противопоставленного товарного знака не содержат большое количество спиртосодержащих веществ и наносятся на лицо;

- таким образом, у сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ различные области применения и функциональное назначение, они различаются по роду (виду) товаров, потребительским свойствам;

- ввиду отсутствия однородности сравниваемых товаров у потребителя не могут возникнуть ассоциации о принадлежности их к одному производителю или ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и/или их вида.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.06.2018) поступления заявки №2018725703 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018725703 заявлено словесное обозначение «ABOUT YOU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №454929 представляет собой словесное обозначение «MATTE ABOUT YOU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что словесный элемент «ABOUT YOU» заявленного обозначения фонетически и семантически полностью входит в состав противопоставленного словесного товарного знака «MATTE ABOUT YOU».

Словесный элемент «ABOUT YOU» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «о вас» (<https://translate.yandex.ru/>).

Словесные элементы сопоставляемых знаков выполнены буквами одного русского алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом ввиду их фонетического, семантического, графического факторов сходства.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «туалетная вода, наборы косметические, духи, изделия парфюмерные».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметические средства, средства для макияжа и гримирования».

Сопоставление вышеприведенных товаров сравниваемых обозначений показывает их однородность, поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно и то же назначение (предназначены для ухода за кожей, телом, лицом, волосами), условия реализации (магазины парфюмерии и косметики) и одинаковый круг потребителей.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении 03 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что позволяет признать выводы экспертизы правомерными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2019.