

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 16.07.2020, поданное компанией «Веледа Трейдмарк АГ», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702665 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019702665, поданной 25.01.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки с учетом внесения изменений от 27.05.2020 в части исключения элемента «Since 1921» заявлено комбинированное обозначение

WELEDA


Skin Food

Роспатентом 28.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702665 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, заявленное

обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со следующими товарными знаками:

- **SKINFOOD**
since 1957 по свидетельству № 662729, приоритет от 30.08.2016 (элемент



«since 1957» - неохраняемый) [2], по свидетельству № 339832, приоритет от 07.12.2004, срок действия исключительного права продлен до 24.05.2025 (элемент «since 1957» - неохраняемый) [3], правообладатель: «Скинфуд Ко., Лтд.», 104, Дже2гондан 1-гиль, Мьян-мён, Ансон-си, Кёнгидо, Республика Корея;

- экспертизой отмечена однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ, которые относятся к товарам широкого потребления, что увеличивает опасность смешения сравниваемых обозначений и способствует возникновению у потребителя представлений о принадлежности этих товаров одному производителю.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.07.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.05.2020.

Доводы возражения, поступившего 16.07.2020, сводятся к следующему:

- заявитель обращает внимание на наличие сильных доминирующих частей в сравниваемых обозначениях [1] и [2,3], а также на то, что обозначения [1] и [2,3] включают множество разных элементов;
- в заявленном обозначении [1] сильным элементом является «WELEDA», в противопоставленном знаке [2] – элемент «SKINFOOD», в противопоставленном знаке [3] – элементы «SKIN», стилизованное изображение ангела;
- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] обладают разным зрительным впечатлением;
- фонетические различия обусловлены присутствием в обозначении [1] слова «WELEDA», а в противопоставленных знаках [2,3] – элементы «SKIN» и «SKINFOOD»;

- семантические различия заключаются в том, что в заявленном обозначении [1] словесный элемент «WELEDA» ассоциируется с компанией заявителя, ее историей, а также именем древнегерманской целительницы и прорицательницы Веледы, в то время как противопоставленные знаки [2,3] ассоциируются с правообладателем, его деятельностью в области производства натуральных косметических средств для ухода за кожей;
- заявитель обращает внимание на его широкую известность, а также известность правообладателя противопоставленных знаков [2,3] как на мировом уровне, так и на территории Российской Федерации. Обе компании имеют многолетнюю историю и уникальные концепции производства, что обуславливает невозможность смешения фирменных товаров среди потребителей;
- заявитель является крупнейшим производителем фармацевтических препаратов и натуральной косметики и имеет представительства в 50 странах мира;
- заявленное обозначение [1] используется для маркировки питательного крема



- () , созданного в 1926 году, все ингредиенты подобраны и сбалансированы с учетом целого спектра задач (для огрубевшей кожи рук, локтей, пяток и т.д.);
- при формировании поискового запроса «WELEDA Skin Food» в сети Интернет результатами поиска являются ссылки на продукцию заявителя, отзывы потребителей и т.д., что свидетельствует о популярности заявленного обозначения [1] среди потребителей;
 - правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] основан в 1957 году, имеет три собственных завода в Южной Корее;
 - товарные знаки [2,3] используются для маркировки косметики и средств по уходу за кожей из натуральных съедобных компонентов;
 - за время использования заявленного обозначения [1] на мировом рынке от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] не поступало каких-либо претензий;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] не являются сходными до степени смешения и не могут быть спутаны потребителями.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.07.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие материалы:

- информация о заявителе и использовании заявленного обозначения [1] - [4];
- декларации о соответствии продукции заявителя требованиям «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», а также копии счетов за июль и январь 2018 года на поставку продукции группы компаний «Веледа» на территорию Российской Федерации с частичным переводом на русский язык - [5];
- результаты поисков сети Интернет, а также распечатки отдельных Интернет-сайтов, предлагающих продукцию, для маркировки которой используется заявленное обозначение [1], к продаже и содержащих информацию о товарах, отзывы покупателей - [6];
- информация о правообладателе и использовании противопоставленных знаков [2,3] – [7].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.01.2019) заявки № 2019702665 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

WELEDA


Skin Food [1] является комбинированным, содержит словесные элементы «WELEDA», «Skin Food», выполненные стилизованными буквами латинского

алфавита, и изобразительного элемента, представленного в виде комбинации изогнутых линий. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства косметические; средства для очищения и косметического ухода за телом; препараты и средства для волос; средства для ухода за кожей; средства косметические по уходу за лицом; нелечебные средства косметические для лица; эссенции для ухода за кожей; кремы и лосьоны косметические; кремы для кожи; кремы для лица для косметических целей; кремы для тела; кремы для рук; кремы для кожи вокруг глаз; кремы для ногтей; препараты для ухода за ногтями; средства для ухода за губами нелечебные; масла для косметических целей; массажные масла; масла для тела [для косметических целей]; масла для лица; масла для увлажнения волос; шампуни; средства для ванн; ароматизаторы для дома; ароматизаторы воздуха; бальзамы для ног нелечебные; средства для удаления кутикулы; гели для душа; мыла для душа; кремы для душа; скрабы; тоники косметические для лица; молочко туалетное; гели для бритья; средства после бритья; кремы для бритья; бальзамы для бритья; мыла; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; эссенции эфирные; мази [нелечебные]; средства для гигиены полости рта; пасты зубные, порошки зубные, включенные в 03 класс; нелечебные зубные пасты; препараты для полоскания рта; изделия парфюмерные, в частности, духи и туалетная вода, масла эфирные, средства косметические, лосьоны для волос; косметика декоративная; средства моющие для лица [косметические]; средства солнцезащитные, препараты солнцезащитные, кремы солнцезащитные, лосьоны солнцезащитные; маски для лица; маски для волос, увлажняющие средства для волос; салфетки детские, включенные в 03 класс».

Словесный элемент «Skin Food» по своему композиционному построению занимает значительную позицию в заявленном обозначении [1], оказывает существенное влияние на его восприятие в целом и легко запоминается потребителем.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак

SKINFOOD
since 1957

по свидетельству

№ 662729, приоритет от 30.08.2016 (элемент «since 1957» - неохраняемый) [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства косметические для ухода за кожей, лосьоны косметические, лосьоны для косметических целей, кремы косметические, эссенции (косметика), масла эфирные (косметика), кремы очищающие, кремы для рук, тоники (косметика), средства тонизирующие (косметика), маски для лица листовые косметические, маски для лица для косметических целей, пенки очищающие, средства пенящиеся очищающие косметические, лосьоны для тела, кремы для тела, средства косметические, косметика, препараты косметические для ухода за кожей, косметика декоративная, грим, духи, парфюмерные изделия, парфюмерия, масла эфирные для личного пользования, средства для мытья тела, мыла для личного пользования, шампуни, маски одноразовые косметические, помада губная, средства косметические для маникюра».



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 339832, приоритет от 07.12.2004 (срок действия исключительного права продлен до 24.05.2025, элемент «since 1957» - неохраняемый) [3] является комбинированным, включает словесный элемент «SKIN FOOD», выполненный на разном уровне, а также изобразительные элементы в виде ангела, орнамента по окружности. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «губная помада, косметические средства для окрашивания ресниц и бровей, тушь для ресниц и бровей, тени для век, кремы для глаз, карандаши для подводки глаз, лосьоны, лосьоны в виде молочка для кожи, эфирные эссенции, пудра для лица, основы под макияж, кремы-основы, тональные кремы».

Правообладателем товарных знаков [2,3] является: «Скинфуд Ко., Лтд.», 104, Дже2гондан 1-гиль, Мьян-мён, Ансон-си, Кёнгидо, Республика Корея.

Наиболее значимыми словесными элементами товарных знаков [2,3] являются словесные элементы: «SKINFOOD», «SKIN FOOD».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «Skin Food» / «SKINFOOD» / «SKIN FOOD» фонетически тождественны, так как полностью совпадают все звуки, расположенные в одинаковой последовательности и вызывают одинаковые семантические ассоциации, связанные с питанием кожи (в переводе с английского языка на русский язык означают: «skin» – кожа, кожный, кожаца; «food» – еда, кушанье, угощение. См. электронный словарь: translate.yandex.ru). Указанное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки за счет использования при написании словесных элементов «Skin Food» и «SKINFOOD» букв латинского алфавита. Обозначения [1] и [3] разнятся за счет их графической проработки. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Skin Food» / «SKINFOOD» / «SKIN FOOD» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Ассоциирование обозначения [1] и товарного знака [2] достигается также за счет графического критерия сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] либо идентичны («кремы для тела»), либо относятся к одному роду «косметика и парфюмерия, средства для гримирования», имеют общее назначение (для ухода за собой), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности. Однородность сравниваемых товаров 03 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя в части использования и известности противопоставленных товарных знаков [2,3], а также заявленного обозначения [1] не влияют на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не предусмотрено исследование сравниваемых обозначений на предмет использования, поскольку речь идет о «старшем» праве иных лиц на средства индивидуализации в отношении однородных товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2020.