

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 25.01.2021, поданное компанией NABLA COSMETICS SRL, Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1480403, при этом установлено следующее.

Знак «CLOSE-UP» по международной регистрации №1480403 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 30.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку «CLOSE-UP» по международной регистрации №1480403 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1480403 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**CLOSE-UP**» по свидетельству №54512 с приоритетом от 28.05.1975 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №54512 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, то есть на настоящий момент данный противопоставленный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1480403 на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «CLOSE-UP» по международной регистрации №1480403 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.06.2019) приоритета международной регистрации №1480403 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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).

Знак «CLOSE-UP» по международной регистрации №1480403 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1480403 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по свидетельству № 54512 [1].

Противопоставленный знак [1] «**CLOSE-UP**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1480403 и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входит тождественный словесный элемент «CLOSE-UP», который представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как «закрыть» (<https://woordhunt.ru/word/close-up>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными.

Визуально знак по международной регистрации №1480403 сходен с противопоставленным товарным знаком [2], так как и сам знак по международной регистрации №1480403, и указанный противопоставленный знак выполнены заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и имеют

степень сходства, приближенную к тождеству в связи с наличием фонетически и семантически тождественного словесного элемента «CLOSE-UP».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары «eye concealers (консилеры для области вокруг глаз); concealers for spots and blemishes (консилер для маскировки пятен и точек); liquid foundations (водные основы); make-up powder, namely loose face powder (пудра для макияжа, а именно рассыпчатая пудра для лица); pressed face powder (компактная пудра для лица)» 03 класса МКТУ знака по международной регистрации №1480403 являются однородными товарам «косметические препараты для ухода за кожей, волосами, руками, ртом и зубами» 03 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака [1], так как данные товары относятся к косметическим товарам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение имеет степень сходства, приближенную к тождеству с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении предоставленного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] коллегия сообщает следующее.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного

товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так как заявленное обозначение «CLOSE-UP» и противопоставленный товарный знак [1] имеют степень сходства, приближенную к тождеству, коллегия не может учесть предоставленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1], так как указанное обстоятельство привело бы к вводу потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 03 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2020.