

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 25.03.2021, поданное ООО “Лаборатория Красоты”, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741893, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2019741893 с приоритетом от 23.08.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Роспатентом 27.11.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019741893 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «алкалоиды для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков

пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; мази для фармацевтических целей» с исключением из правовой охраны словесного элемента «Doctor's Advice». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 03, 16 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения со словесным элементом «DOCTOR ADVANCE» комбинированного товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рута», 127486, Москва, ул. Пяловская, 7, стр. 3, в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, однородных всем заявленным товарам 03, 16 классов МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ (св-во № 711578, с приоритетом от 01.11.2018) (основание: пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, в силу своего семантического значения («Doctor» - в переводе с англ. яз. – врач, доктор; «Advice» - в переводе с англ. яз. – профессиональный совет, рекомендации / см. Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo. ABBYY, 2011, Интернет-словари <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/doctor>, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/advice> и др.) оно является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, поскольку в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на свойства товаров.

Экспертиза указывает, что представленных заявителем материалов, доказывающих, что словесный элемент «Doctor's Advice» заявленного обозначения приобрел различительную способность в силу его длительного и интенсивного использования, не достаточно для вывода о соответствии его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Doctor's Advice» в переводе с английского языка на русский язык трактуется как “совет доктора, врачебная консультация, консультация с врачом и т.д.” и не несут в себе никакого прямого указания на свойство товаров;

- заявленное обозначение приобрело широкую известность среди потребителей косметических средств, соответственно, приобрело различительную способность, что подтверждается приложенными к материалам возражения документами;

- заявленное обозначение было разработано по договору авторского заказа с дизайнером, что также подтверждается документальными доказательствами;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 711578 производят разное общее зрительное впечатление, так как содержат разные изобразительные и словесные элементы в обозначениях, выполнены в разных шрифтах, имеют различные композиционные решения;

- сопоставляемые обозначения отличаются фонетически за счет наличия в заявленном обозначении притяжательного падежа “s”, разного состава согласных и гласных букв и их расположения по отношению друг к другу в словосочетаниях;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, поскольку противопоставленный товарный знак не имеет логичного перевода на русский язык;

- для русскоязычного потребителя оба сопоставляемых обозначения воспринимаются только через ассоциации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров с включением в правовую охрану словесного элемента «Doctor's Advice».

К возражению приложены многочисленные документы (договор авторского заказа с дизайном, распечатки из сети Интернет, бухгалтерская документация, договоры продаж товаров) (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (23.08.2019) поступления заявки №2019741893 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 требованиями пункта 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, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 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 заявленном обозначении.

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

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019741893 заявлено



комбинированное обозначение « », содержащее изобразительный элемент в виде двух переплетённых лент, и словесный элемент “Doctor's Advice”, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на двух строках. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения на соответствие его регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы “Doctor's Advice” в соответствии с данными Интернет-словарей (<https://translate.google.ru>, <https://translate.academic.ru>) в переводе с английского языка на русский язык имеют следующие значения: «Doctor» - врач, доктор, «Advice» - профессиональный совет, рекомендации. Согласно правилам английского языка апостроф перед буквой “s” используется, чтобы показать принадлежность к чему-либо. Следовательно,

словосочетание “Doctor's Advice” может трактоваться как “совет врача”, “рекомендация доктора” и так далее.

Таким образом, семантика словесного элемента заявленного обозначения способна вызывать ассоциации с наставлением или предложением специалиста с медицинским образованием по применению чего-либо (продукции, товара, вещества, препарата). В этой связи коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение в силу его различных толкований не может напрямую указывать на свойства заявленных товаров, то есть являться какой-либо характеристикой.

Следует отметить, для того, чтобы сделать вывод об описательности заявленного обозначения применительно к перечню товаров, среднему российскому потребителю потребуются дополнительные существенные рассуждения и домысливания, что позволяет рассматривать словосочетание “Doctor's Advice” как фантазийное обозначение по отношению к испрашиваемым товарам.

Учитывая вышеизложенную информацию, заявленное обозначение не является описательным по отношению к заявленным товарам, поэтому вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является несостоятельным.

Вышеизложенное позволяет включить словесные элементы “Doctor's Advice” заявленного обозначения в качестве охраноспособных элементов обозначения, как не противоречащие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что большинство представленных с возражением документов (1) датированы позже даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2019741893, и могут лишь демонстрировать присутствующую в настоящий момент на российском рынке косметическую продукцию, маркированную заявленным обозначением.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №711578 представляет



собой комбинированное обозначение “ DOCTOR ADVANCE ”, содержащее изобразительный элемент в виде стилизованных двух букв “D” и “A”, под которыми в две строки расположены словесные элементы “DOCTOR ADVANCE”, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ “бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; дезодоранты для человека или животных; депилятории; древесина ароматическая; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы

косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты зубные; пеналы для губной помады; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства фитокосметические; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты

растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]”.

Сравнительный анализ словесного элемента “Doctor's Advice” заявленного обозначения и словесного элемента “DOCTOR ADVANCE” противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые словесные элементы являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных букв. Фонетическое сходство обусловлено также тождеством словесных элементов “DOCTOR” в сравниваемых обозначениях и высоким фонетическим сходством словесных элементов “Advice”/“ADVANCE”, которое определяется тождеством начальных букв “Adv”/“ADV” и конечных частей “ce”/“CE” обозначений, прочитываемых как “эдвайс” и “эдвайс”/“эдвэйнс”.

Анализ общедоступных словарно-справочных изданий (<https://translate.google.ru>, <https://translate.academic.ru>) показал, что словесный элемент “DOCTOR ADVANCE” противопоставленного товарного знака переводится с английского языка на русский язык как «Doctor» - врач, доктор, «ADVANCE» - продвижение, прогресс, достижение. В этой связи семантика обозначения может истолковываться как “достижения доктора”, “прогресс доктора”.

Смысловое значение заявленного обозначения было изложено выше.

Учитывая сематические значения, заложенные в сопоставляемые обозначения, они имеют смысловые расхождения, вместе с тем, знакомое среднему российскому потребителю распространенное иностранное слово “DOCTOR” будет связывать сопоставляемые обозначения в значении, относящемся к доктору, врачу и его деятельности. В этой связи коллегией была установлена низкая степень сходства сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства.

Графически сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку словесные элементы выполнены стандартными шрифтовыми единицами,

с использованием букв одинакового алфавита. Выполнение словесных элементов одно под другим сближает знаки по общему зрительному впечатлению.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ “вещества клейкие для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши косметические; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла против потения; мыла против потения ног; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические; ногти искусственные; одеколон; патчи для глаз гелевые косметические; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; скипидар для

обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для предохранения кожи [полировальные]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]”, части товаров 05 класса МКТУ “лосьоны для волос лечебные; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; сыворотки”, всех товаров 16 класса МКТУ “салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные”.

Анализ однородности заявленных товаров 03 класса МКТУ и товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал, что они являются однородными, поскольку объединены родовыми позициями «косметические и парфюмерные препараты, моющие и дезинфицирующие средства», соотносятся как род-вид, относятся к товарам широкого потребления, имеют одно назначение (предназначены для бытового и повседневного применения), условия реализации (магазины парфюмерии и косметики, торговые центры), имеют одинаковый круг потребителей, затрагивающий все слои населения.

Заявленные товары 16 класса МКТУ “салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные” являются сопутствующими товарам

03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к косметическим препаратам, поскольку предназначены для удаления макияжа, косметики, могут совместно использоваться, являются взаимодополняемыми товарами, следовательно, являются однородными.

Заявленные товары 05 класса МКТУ “лосьоны для волос лечебные”, “мази от солнечных ожогов” также являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к косметическим препаратам, поскольку имеют одни каналы реализации (могут продаться, в том числе в косметических отделах магазинов), одинаковое назначение (применяются по уходу за телом и волосами) и имеют один круг потребителей.

К заявленным товарам 05 класса МКТУ “сыворотки” могут относиться, в том числе косметические сыворотки для лица, тела, волос, следовательно, данные товары являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к косметическим препаратам, так как сопоставляемые товары имеют как медицинский, так и косметический эффект, применяются по уходу за телом и волосами, лицом, имеют одни каналы реализации (косметические отделы магазинов) и одинаковый круг потребителей.

С однородностью сопоставляемых товаров заявитель в возражении не спорит.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, поскольку данные товары относятся к товарам широкого потребления и являются предметами первой необходимости для жизнедеятельности каждого человека. В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным

товарным знаком в отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ, всех товаров 03, 16 классов МКТУ. Следовательно, в отношении указанных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2021, изменить решение Роспатента от 27.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019741893.