

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 31.10.2022, поданное компанией MAKE UP FOR EVER, Париж, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611750, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1611750 с конвенционным приоритетом от 16.12.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 10.06.2021 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1611750 испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

The logo consists of a solid black square. Inside the square, the words "THE PROFESSIONAL" are written in a white, sans-serif, all-caps font, centered horizontally and vertically.

Знак «» по международной регистрации №1611750 выполнен буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.07.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611750 в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1611750 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1611750 противопоставлен знак “THE POREFESSIONAL” по международной регистрации №1023741 с конвенционным приоритетом от 01.09.2009, зарегистрированный в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на компании Benefit Cosmetics LLC (Соединенные Штаты Америки). Кроме того, в оспариваемом решении указывается на присутствие в перечне товаров 03 класса МКТУ дублирующих позиций «eyebrow pencils», что не соответствует положениям пункта 3 статьи 1497 Кодекса. Заявителю было предложено уточнить дублирующую позицию.

В поступившем 31.10.2022 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

Так, заявитель располагает письменным согласием, полученным от владельца международной регистрации №1023741. Оригинал данного письменного согласия находится в материалах дела.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1611750 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 16.12.2020 конвенционного приоритета международной регистрации №1611750 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 20.07.2015 № 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 Правил.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «» по международной регистрации №1611750 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«THE POREFESSIONAL»[1]

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №1023741 с приоритетом от 01.09.2009 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1611750 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

В связи с тем, что заявленное обозначение является комбинированным обозначением, а противопоставленный товарный знак – словесным, анализ сходства должен основываться на критериях сходства словесных элементов.

Словесные элементы «THE PROFESSIONAL» и «THE POREFESSIONAL» фонетически сходны, так как содержат совпадающую часть в виде артикля «THE», а также слогов «FESSIONAL» и отличающиеся первые слоги «PRO» и «PORE». Удвоенная согласная LL на конце слова не влияет на фонетическое воспроизведение.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сопоставляемые слова отсутствуют в словарях, являются вымышленными, следовательно, не могут быть соотнесены относительно друг друга по заложенному в них значению.

С точки зрения графического критерия сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита, графемы букв совпадают, за счет чего обозначения ассоциируются друг с другом визуально.

Таким образом, знак по международной регистрации №1611750 и противопоставленный знак [1] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611750, то коллегия, что сопоставляемые товары являются товарами одной родовой группы (косметика), имеют сходное назначения, круг потребителей и условия реализации. В возражении, поступившем 31.10.2022, не оспаривается однородность товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации №1611750, товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку [1].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1611750 и противопоставленного знака по международной регистрации №1023741 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 28.07.2022г.

Заявителем получено письмо-согласие от 03.10.2022, выданное владельцем противопоставленного товарного знака [1] – компанией BENEFIT COSMETIC LLC, 225 Bush Street, San Francisco, CA 94104 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611750 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в регистрации. Реквизиты владельца противопоставленной международной регистрации и заявителя, на имя которого выдано письмо-согласие, удовлетворяют требованиям пункта 46 Правил, а также соответствуют сведениям, указанным в Международной базе данных Международного Бюро ВОИС (<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/#>), в отношении владельцев соответствующих регистраций.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611750 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ заявителем преодолены.

Ввиду отсутствия уточнений заявителя относительно дублирующей позиции товаров 03 класса МКТУ «eyebrow pencils», одна из двух тождественных позиций подлежит удалению на основании положений пункта 3 статьи 1497 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2022, отменить решение Роспатента от 28.07.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1611750 в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ *«Creams and powders for lightening the skin; facial foundation; cosmetics for eyelashes; mascara; false eyelashes; adhesives for fixing false eyelashes; decorative transfers for cosmetic use; cosmetic products; pencils for cosmetic use; eye pencils; eyeliner pencils; eyebrow pencils; cosmetic creams; make-up products; paper guides for eye make-up; make-up; milk for cosmetic use; nail polish; lotions for cosmetic use; beauty masks; cosmetic kits; nail care products; false nails; perfumery products; pomades for cosmetic use; make-up powder; lipstick; lip contour pencils; lip glosses; cosmetic products for skin care; eyebrow cosmetics; oils for toilet purposes, toiletries; varnish-removing products; tissues impregnated with cosmetic lotions»*.