

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение общества с ограниченной ответственностью «Релуи Бел», Республика Беларусь, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769672, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022769672, поданной 13.08.2024, представлено обозначение «**Kiss Me Again**». Регистрация испрашивалась для товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 16.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022769672 по мотивам несоответствия обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы обозначения, заявленного в отношении товаров 03 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с:

– товарным знаком «**KISS ME**» по свидетельству № 966900 с датой приоритета от 25.08.2022, зарегистрированным на имя Беляевой Анны Александровны, Москва, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

– товарным знаком «**SO...? KISS ME**» по свидетельству № 252936 с датой приоритета от 27.09.2002 (срок действия исключительного права продлен до 27.09.2032), зарегистрированным на имя Дебонаир Трейдинг Интернационал ЛДА, Португалия, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Также в заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленный заявителем скорректированный перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых, по мнению заявителя, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, не позволяет снять, в частности противопоставление регистрации № 252936.

Не согласившись с принятым решением Роспатента от 16.10.2023, заявитель представил возражение, поступившее 13.08.2024, в котором отметил следующее:

– заявитель готов сузить перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ до необходимых ему позиций «бальзамы косметические для губ; блески для губ; бальзамы для губ; декоративная косметика для разглаживания и увлажнения губ [глайды]; декоративная косметика для стойкого окрашивания губ с высоким содержанием красителей [тинты]; масла косметические для губ; пеналы для губной помады; помада губная; помада губная гигиеническая; помада-бальзам; помада-блеск; помады для косметических целей; средства косметические для создания кратковременного эффекта увеличения губ [пламперы]»;

– после корректировки перечня противопоставление регистрации № 966900 может быть снято;

– правообладатель товарного знака по свидетельству № 252936 не использует свой товарный знак и предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2022769672 в отношении необходимых заявителю товаров 03 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.10.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2022769672 в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно: «бальзамы косметические для губ; блески для губ; бальзамы для губ; декоративная косметика для разглаживания и увлажнения губ [глайды]; декоративная косметика

для стойкого окрашивания губ с высоким содержанием красителей [тинты]; масла косметические для губ; пеналы для губной помады; помада губная; помада губная гигиеническая; помада-бальзам; помада-блеск; помады для косметических целей; средства косметические для создания кратковременного эффекта увеличения губ [пламперы]».

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2022769672 от 29.09.2022.

2. Копия письма-согласия Дебонаир Трейдинг Интернационал ЛДА с переводом на русский язык.

Подлинник письменного согласия Дебонаир Трейдинг Интернационал ЛДА от 26.07.2024 представлен в материалы дела корреспонденцией, поступившей 26.09.2024. Письмо касается согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров: «бальзамы косметические для губ; блески для губ; бальзамы для губ декоративная косметика для разглаживания и увлажнения губ [глайды] декоративная косметика для стойкого окрашивания губ с высоким содержанием красителей [тинты]; масла косметические для губ; пеналы для губной помады; помада губная; помада губная гигиеническая; помада-бальзам; помада-блеск; помады для косметических целей; средства косметические для создания кратковременного эффекта увеличения губ [пламперы]».

На заседании коллегии, состоявшемся 14.11.2024, коллегией выявлены и доведены до сведения заявителя дополнительные мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «**KISS ME**» по свидетельству № 966900 (приоритет: 25.08.2022), зарегистрированным на имя Беляевой Анны Александровны, Москва, в отношении товаров «помады медицинские» 05 класса МКТУ, являющихся однородными испрашиваемым заявителем товарам 03 класса МКТУ сокращенного перечня.

Кроме того, коллегией отмечено, что товар «бальзамы для губ», указанный в сокращенном заявителем перечне, отсутствовал в первоначальной заявке, с чем заявитель выразил согласие, и 14.01.2025 ходатайствовал об исключении данной товарной позиции из рассмотрения.

В связи с осуществлением заявителем переговоров о предоставлении согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 966900 на основании соответствующих ходатайств заявителя рассмотрение возражения неоднократно переносилось. Вместе с тем дополнительных материалов, содержащих доводы по новым мотивам, либо письменного согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 966900 в материалы дела представлено не было.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя (его представителя), извещенного в установленном порядке о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.08.2024) поступления заявки № 2022769672 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное обозначение «**Kiss Me Again**» по заявке № 2022769672 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку, причем первая буква каждого слова – заглавная. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, из которого исключена позиция «бальзамы для губ».

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рамках указанной нормы препятствием для регистрации заявленного обозначения послужил вывод о его сходстве до степени смешения с товарными знаками «**KISS ME**» по свидетельству № 966900 и «**SO...? KISS ME**» по свидетельству № 252936.

Доминирующим элементом заявленного обозначения и всех противопоставленных товарных знаков являются слова «**KISS ME**» (переводятся на русский язык с английского языка как фраза «поцеловать меня / поцелуй меня», см. <https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/KISS+ME>), имеющие идентичное фонетическое воспроизведение и смысловое содержание во всех обозначениях.

Дополнительные слова «**SO**», «**Again**» приносят вспомогательное значение в данную фразу: «**SO KISS ME**» – «Давай, поцелуй меня» (<https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/SO+KISS+ME>), «**Kiss Me Again**» – «Поцелуй меня еще раз» (<https://context.reverso.net/перевод/английский->

русский/Kiss+Me+Again). Выражения состоят из слов общей лексики английского языка, которые доступны для понимания средним российским потребителем.

Таким образом, следует констатировать не только факт фонетического сходства сопоставляемых обозначения и товарных знаков благодаря наличию совпадающих слов и звуков и их идентичного расположения по отношению друг к другу, вхождению одного обозначения в другое, но и подобие заложенных в них понятий, идей, совпадение элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, то есть также и смысловое сходство.

Графическое сходство имеется в связи с тем, что все обозначения являются словесными, выполнены в стандартном исполнении буквами одного алфавита. Незначительные особенности исполнения (многоточие, вопросительный знак, слова «SO», «Again») не влияют на общий вывод о сходстве, так как критерий графического сходства при сравнении словесных значимых обозначений не превалирует над фонетическим и смысловым.

Следует отметить, что отсутствие возможности смысловой ассоциации, при незнании указанных слов потребителями не обеспечит отсутствия сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку фонетическое вхождение слов «KISS ME» сохраняется, и именно данный признак при восприятии слов фантазийными будет превалировать.

Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется. Соответствующий подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №№966900, 252936 являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

В части вероятности смешения заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 252936 коллегией принято во внимание письменное согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении испрашиваемых заявителем товаров 03 класса МКТУ. Сопоставляемые обозначение «Kiss Me Again» и товарный знак «**SO...? KISS ME**» не являются тождественными, при этом у противопоставленного товарного знака отсутствует статус общеизвестного или коллективного товарного знака, что свидетельствует об отсутствии предпосылок для введения потребителей в заблуждение. Следовательно, противопоставление товарного знака по свидетельству № 252936 преодолено заявителем и может быть снято.

В свою очередь, вероятность смешения заявленного обозначения и товарного знака «**KISS ME**» по свидетельству № 966900 оценивается с учетом однородности товаров. При этом указанный в оспариваемом решении вывод об однородности скорректирован коллегией, в части противопоставления товара 05 класса МКТУ «помады медицинские».

Так, испрашиваемые к регистрации товары «бальзамы косметические для губ; блески для губ; декоративная косметика для разглаживания и увлажнения губ [глайды]; декоративная косметика для стойкого окрашивания губ с высоким содержанием красителей [тинты]; масла косметические для губ; пеналы для губной помады; помада губная; помада губная гигиеническая; помада-бальзам; помада-блеск; помады для косметических целей; средства косметические для создания кратковременного эффекта увеличения губ [пламперы]» представляют собой средства для губ косметические, в то же время товары «помады медицинские» являются средствами для губ с лечебным эффектом.

Коллегия отмечает одинаковый вид сравниваемых товаров, их схожее назначение (нанесение на губы для лечения или ухода), общий круг потребителей, возможность совпадения условий реализации, взаимозаменяемость и взаимодополняемость.

Что касается товаров 03 класса МКТУ перечня противопоставленной регистрации № 966900, представляющих собой абразивные средства и материалы, средства моющие, полирующие, для стирки, чистки, уборки, то коллегия признает обоснованным довод заявителя об отсутствии однородности с ними товаров сокращенного перечня. Однако присутствие в перечне свидетельства № 966900 товара «помады медицинские» не позволяет снять имеющееся противопоставление.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «**KISS ME**» по свидетельству № 966900 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных товарам «помады медицинские» 05 класса МКТУ указанной регистрации.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров, следовательно, преодоление части противопоставлений не влечет возможности регистрации товарного знака «Kiss Me Again».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2024, изменить решение Роспатента от 16.10.2023 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2022769672 с учетом дополнительных обстоятельств.