

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 26.07.2024, поданное ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774266, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2022774266, поданной 17.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Роспатентом 11.10.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Evolution», зарегистрированным под № 766957 с приоритетом от 12.12.2017 на имя Др. Корман Лабораториз Лтд., Йозеф Леви 23,

Кирийат Биалик, 2751123, Израиль, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Evolution april», зарегистрированным под № 546549 с приоритетом от 22.08.2013 на имя Иностранного производственного унитарного предприятия "Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца", 213760, Могилевская область, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 1, Республика Беларусь, в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «Revolution», м.р. №1586699 с приоритетом от 06.11.2020, м.р. №№1580320, 1579807, 1545680 с приоритетом от 11.05.2021, м.р. №1231212 с приоритетом от 18.06.2014 на имя Революшн Бьюти Холдингз Лтд., 2-3 Шит Гласс Рoad, Куллет Драйв, Квинборо, Кент ME11 5JS, Великобритания, в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В поступившем 26.07.2024 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель готов сузить перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ до необходимых ему позиций «карандаши для бровей; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей»;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №546549 предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «блески для губ; блески для ногтей; глиттеры для ногтей; карандаши для бровей; карандаши косметические; красители косметические; лаки для ногтей; помада губная; помады для косметических целей; пудра для макияжа; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей»;

- правообладатель серии противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212

предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «карандаши для бровей; средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей»;

- товары 05 класса МКТУ «гели на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций; гели на основе гиалуроновой кислоты, предназначенные для коррекции возрастных и мимических морщин на лице, а также для придания дополнительного объема губам и другим зонам; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты для проведения биоревитализации и контурной пластики» противопоставленного товарного знака по свидетельству №766957 не являются однородными сокращенному перечню заявленных товаров 03 класса МКТУ, поскольку они характеризуются различным назначением, типом производства, местами продаж и потребителями;

- товары противопоставленной регистрации №766957 являются специальными препаратами, которые применяют врачи-косметологи для проведения подкожных инъекций, они не являются товарами повседневного бытового спроса, их реализация происходит в специализированных клиниках под строгим наблюдением специалистов, применяют данные товары также специалисты, которые и являются непосредственными потребителями, а конечный пациент, как правило, и не осведомлен о названии того или иного препарата, цель применения данных препаратов – решение серьезных проблем с кожей лица, а именно коррекция морщин, рубцов, пигментации, а также омоложение и инъекционное корректирование объемов;

- в связи с инъекционным введением, подобные препараты являются препаратами сложного производственного процесса с повышенным контролем безопасности, очистки и качества продукта, в то время как скорректированные заявленные товары 03 класса МКТУ являются относительно недорогими товарами повседневного спроса, предназначенными для каждодневного использования для незначительной коррекции формы и окрашивания бровей и ресниц, реализуемые в свободной продаже в любом специализированном или универсальном магазине.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.10.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных скорректированных в возражении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К материалам дела заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №546549 [1];
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212 [2].

В дополнении от 23.10.2024 к ранее поданному возражению заявителем было отмечено следующее:

- письмо-согласие у израильской компании-правообладателя товарного знака по свидетельству №766957 Др. Корман Лабораториз Лтд., Йозеф Леви 23, Кирийат Биалик, 2751 123, Израиль, в настоящее время в силу известной политической обстановки (военные действия) получить не представляется возможным;

- в связи с этим, заявитель решил сократить перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ до одной позиции «средства для ресниц косметические, а именно тушь для ресниц», таким образом, заявитель претендует на один конкретный товар «тушь для ресниц»;

- товары 03 класса МКТУ «тушь для ресниц» являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №766957, поскольку характеризуются различным функциональным назначением, потребительскими свойствами, типом производства, условиями и каналами их реализации, ценовым диапазоном, целями применения, кругом потребителей и др., при этом товары не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми;

- заявителем по тексту возражения приводятся примеры товаров, которые подпадают под одно родовое понятие, вместе с тем, этого недостаточно для того, чтобы сделать вывод об однородности товаров;

- дополнительно хотим обратить внимание коллегии, что инъекционная косметология включена в перечень видов деятельности, которая требует получения медицинской лицензии с определенными требованиями в отношении персонала, следовательно, услуги инъекционной косметологии могут оказывать только сертифицированные специалисты, а именно врачи;

- цель применения препаратов, перечисленных в противопоставленной регистрации, решение серьезных проблем с кожей лица, а именно коррекция морщин, рубцов, пигментации, а также омоложение и инъекционное корректирование объемов. В связи с инъекционным введением, подобные препараты являются препаратами сложного производственного процесса с повышенным контролем безопасности, очистки и качества продукта;

- вышеуказанное не относится к заявленным товарам 03 класса МКТУ «тушь для ресниц», являющимся недорогой продукцией повседневного спроса, предназначенной для каждодневного использования для окрашивания ресниц;

- отсутствие однородности сравниваемых товаров позволяет сделать вывод о том, что у потребителя не могут возникнуть представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю, поэтому потребитель не будет введен в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 24.10.2024, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 06.12.2024 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.10.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2025 по делу №СИП-204/2025 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 06.12.2024, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 26.07.2024 на решение

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774266.

В решении Суда по интеллектуальным правам рассматривался вопрос об отсутствии однородности сокращенного заявителем перечня товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц» и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №766957.

Кроме того, в судебном заседании заявителем были представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельству №546549, по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212, на регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке №2022774266 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта, возражение от 26.07.2024 было рассмотрено коллегией повторно.

Заявителем по заявке №2022774266 были представлены оригиналы упомянутых выше писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [3].

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.10.2022) 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 (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.

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.

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).

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Заявленное обозначение по заявке №2022774266 представляет собой



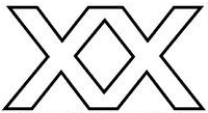
комбинированное обозначение « », состоящее из словесного элемента «EVOLUTION», выполненного по вертикали заглавными буквами латинского алфавита в виде множественных точек, под которым проходит крупная черта черного цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается заявителем в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки



«*Evolution*» по свидетельству №766957, « » по свидетельству

№546549, « **REVOLUTION**
MAKEUP REVOLUTION LONDON » по международной регистрации №1586699,
«REVOLUTION PRO» по международной регистрации №1580320,

« **REVOLUTION**
SKINCARE LONDON » по международной регистрации №1579807, «  REVOLUTION » по

международной регистрации №1545680, «  » по международной регистрации №1231212, в состав которых входят словесные элементы «Evolution», «REVOLUTION», которые являются

индивидуализирующими элементами обозначений или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Судебная коллегия, сравнив спорное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 766957 пришла к выводу о том, что сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, в связи с чем являются сходными.

При этом судебной коллегией было установлено, что сокращенный перечень товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц», в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначению по заявке № 2022774266, и товары 05 класса МКТУ «гели на основе гиалуроновой кислоты для подкожных и внутрикожных инъекций; гели на основе гиалуроновой кислоты, предназначенные для коррекции возрастных и мимических морщин на лице, а также для придания дополнительного объема губам и другим зонам; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты для проведения биоревитализации и контурной пластики», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №766957, являются не однородными, поскольку сравниваемые товары относятся к разным родовым группам (лекарственно-косметические товары, с одной стороны; декоративная косметика – с другой), имеют разное назначение (фармацевтические препараты, применяемые путем инъекций для сокращения морщин и для ухода за кожей, с одной стороны; улучшение внешнего вида человека путем создания макияжа – с другой), разный вид материалов, из которого изготовлены (препараты на основе гиалуроновой кислоты, с одной стороны; разнообразные ингредиенты, используемые при производстве туши для ресниц – с другой), разные каналы реализации (представлены в аптеках, в специализированных магазинах по продаже лекарственно-косметических средств, другие – в магазинах широкого потребления).

В силу изложенного, суд пришел к выводу о сходстве сравниваемых обозначений и неоднородности сопоставляемых товаров, что приводит к отсутствию смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельству №546549 и по международным регистрациям №№1586699, 1580320, 1579807, 1545680, 1231212 коллегией были приняты во внимание представленные от правообладателей данных противопоставленных знаков письменные согласия [3], в которых они выражают согласие относительно регистрации и использования заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022774266 в отношении товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные отличия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий [3] от правообладателей противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии

введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022774266 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «тушь для ресниц».

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2024, отменить решение Роспатента от 11.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022774266.