

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 21.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Карповой Ланой Александровной, Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022768822, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «LA RIAL DANCE» по заявке №2022768822 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.09.2022 на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 16, 18, 25, 30, 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.01.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25, 30 классов МКТУ и части заявленных услуг 35, 41 класса МКТУ. В отношении иной части заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ, а также для всех заявленных товаров 16 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией комбинированных и словесных товарных знаков, зарегистрированных на имя Л'ОРЕАЛЬ, 14, рю Ройал, 75008 Париж, Франция в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, а именно « 
 Создавать красоту, которая движет миром » [1] (свидетельство №780312 с приоритетом от 31.03.2020), « **L'ORÉAL** » [2] (международная регистрация №1681541 с конвенционным приоритетом от 08.12.2021), « 
 CREATE THE BEAUTY THAT MOVES THE WORLD » [3] (международная регистрация №1529681 с конвенционным приоритетом от 07.02.2020), « 
 MAKE YOUR TECHNOLOGY BY L'OREAL » [4] (международная регистрация №1472814 с конвенционным приоритетом от 19.12.2018), «  » [5] (международная регистрация №1213929 с приоритетом от 01.10.2014), « 
 by L'ORÉAL » [6] (международная регистрация №1035436 с конвенционным приоритетом от 21.09.2009), «  » [7] (международная регистрация №929911 с конвенционным приоритетом от 02.11.2005), «  » [8] (международная регистрация №860785 с конвенционным приоритетом от 25.11.2004), «  » [9] (международная регистрация №566011 с приоритетом от 11.01.1991).

В поступившем возражении от 21.05.2024 заявитель высказал свое несогласие относительно наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, а, кроме того, указал на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] - [9], выданных в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ, подлинник которого представлен в материалы дела в корреспонденции от 19.06.2024.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022768822 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 18, 25, 30, 35, 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2024, заявитель уточнил, что не оспаривает формулировку услуг 35 класса МКТУ, приведенную в решении Роспатента от 22.01.2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.09.2022) поступления заявки №2022768822 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2022768822 с приоритетом от 27.09.2022, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 16, 18, 25, 30, 35, 41 классов МКТУ, является комбинированным, включает изображение круга чёрного цвета с зелёной окантовкой, на фоне которого расположено стилизованное изображение кота с розовым бантом на шее, стоящего на задних лапах и держащего в правой передней лапе кубок, а в левой передней лапе рыбную кость. Над котом расположен словесный элемент «LA.RIAL.», под котом расположен словесный элемент «DANCE». Словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита шрифтом белого цвета близким к стандартному.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022768822 оспаривается только в отношении товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ в связи с наличием товарных знаков [1] – [9], имеющих более ранний приоритет и принадлежащих компании Л'ОРЕАЛЬ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [9] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 22.01.2024. К таким обстоятельствам относится письменное согласие от компании Л'ОРЕАЛЬ, в котором данное лицо выражает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 16 класса МКТУ и всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.




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.

Согласно требованиям законодательства, 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.




Следует констатировать, что заявленное обозначение «» и

противопоставленные товарные знаки « Л'ОРЕАЛЬ
Создавать красоту, которая движет миром» [1],

« L'ORÉAL» [2], « L'OREAL
CREATE THE BEAUTY THAT MOVES THE WORLD» [3], « MYT
MAKE YOUR TECHNOLOGY BY L'OREAL» [4],

« SALON
Emotion
L'OREAL» [5], « REVEAL
by L'ORÉAL» [6], « L'OREAL
BRANDSTORM» [7], « L'OREAL
E-STRAT CHALLENGE» [8],

« L'OREAL
TECHNIQUE
PROFESSIONNELLE» [9] не тождественны, а являются сходными до степени смешения за счет фонетического сходства индивидуализирующих словесных элементов «LA.RIAL.» и «L'OREAL», входящих в состав сравниваемых обозначений. Противопоставленные товарные знаки не являются коллективными

или общеизвестными. Сведениями о введении правообладателей в заблуждение при сопровождении в гражданском обороте товаров и услуг спорным заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками коллегия не располагает.

Вместе с тем необходимо отметить, что представленное письмо-согласие касается ограниченного перечня товаров 16 класса МКТУ по заявке №2022768822, а именно, в нем отсутствуют такие заявленные товары как *«учебники [пособия]; фигурки из папье-маше; флаеры; флипчарты»*. Кроме того, письмо-согласие выдано для такой позиции 16 класса МКТУ как «упаковки», которая сама по себе в перечне заявленного обозначения отсутствует, однако может быть учтена в отношении такого заявленного вида товара как *«упаковки для бутылок бумажные или картонные»*.

Таким образом, наличие подлинника письма-согласия от компании Л'ОРЕАЛЬ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022768822 в качестве товарного знака, в том числе, в отношении приведенных в письме-согласии перечня товаров и услуг 16, 41 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2024, изменить решение Роспатента от 22.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022768822.