

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.09.2024 возражение ООО «РЕЛУИ БЕЛ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023716015, при этом установила следующее.

Обозначение «BROW WOW» по заявке №2023716015 было подано на регистрацию товарного знака 02.03.2023 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

Включенный в заявленное обозначение словесный элемент «BROW» может быть переведен с английского языка как «бровь» (см. <http://www.multitrans.ru>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения в отношении товаров, имеющих иное назначение, а именно «бальзамы для губ косметические; блески для губ; блески для ногтей; блески-бальзамы для губ; блески для ногтей; глиттеры для ногтей; грим; грим косметический; декоративная косметика для придания сияния ногтям [шиммеры]; декоративная косметика для разглаживания и увлажнения губ [глайды]; декоративная косметика для стойкого окрашивания губ, щек, век с

высоким содержанием красителей [тинты]; закрепитель губной помады; закрепитель лака для ногтей; лаки для волос; лаки для ногтей; наклейки для ногтей; пеналы для губной помады; подводка для губ; помада губная; помада губная гигиеническая; помада-бальзам; помада-блеск; помады для косметических целей; препараты для выпрямления волос; препараты для осветления кожи; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; скрабы для губ косметические; средства для окрашивания волос; средства для ресниц косметические; средства для удаления кутикулы косметические; средства для укрепления ногтей косметические; средства косметические для выравнивания текстуры кожи, губ, век, ресниц, ногтей и волос [праймеры]; средства косметические для создания кратковременного эффекта увеличения губ [пламперы]; средства косметические, ускоряющие процесс высыхания лака на ногтевой пластине», препятствует регистрации на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «WOWBROW» по свидетельству №554132 [1] с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лэш энд Брау», 117218, Москва, ул. Новочеремушкинская, 24, к. 1, кв. 53, для однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель готов сократить перечень заявленных товаров 03-го класса МКТУ до необходимых ему позиций «карандаши косметические; косметика декоративная; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; подводка для бровей; образцы парфюмерно-косметических средств, представленные в малой расфасовке (пробники); средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства парфюмерно-косметические твёрдой консистенции в форме карандаша (стики); тени для бровей; декоративная косметика для стойкого окрашивания бровей с высоким содержанием красителей (тинты); фломастеры косметические; карандаши для

бровей; средства для бровей косметические; средства для фиксации макияжа», что снимает основания, препятствующие регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №554132 ООО «Лэш энд Брау» занимается совершенно другим видом деятельности и не использует данный знак на территории Российской Федерации уже много лет, в связи с чем ООО «Лэш энд Брау» предоставило заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба отменить вынесенное решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023716015 в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно: «карандаши косметические; косметика декоративная; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; подводка для бровей; образцы парфюмерно-косметических средств, представленные в малой расфасовке (пробники); средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства парфюмерно-косметические твёрдой консистенции в форме карандаша (стики); тени для бровей; декоративная косметика для стойкого окрашивания бровей с высоким содержанием красителей (тинты); фломастеры косметические; карандаши для бровей; средства для бровей косметические; средства для фиксации макияжа».

Приложение:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023716015 от 05.09.2023 г.
2. Платёжное поручение об оплате пошлины за подачу возражения.
3. Письмо-согласие (копия).
4. Доверенность.

В дополнении к возражению был представлен оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

На заседании коллегии от 09.12.2024 были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что входящий в состав обозначения словесный элемент «BROW» указывает на назначение испрашиваемых товаров. В связи с указанными обстоятельствами в соответствии с пунктом 45 Правил ППС заседание коллегии было перенесено для предоставления времени заявителю изложить свою позицию относительно дополнительного основания.

Заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «BROW» в качестве неохраняемого, а также выразил просьбу исключить из испрашиваемого перечня товар «средства косметические для окрашивания ресниц».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.03.2023) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2023716015 представляет собой словесный товарный знак «BROW WOW», состоящий из двух словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ - карандаши косметические; косметика декоративная; палетки для макияжа, содержащие косметические средства; подводка для бровей; образцы парфюмерно-косметических средств, представленные в малой расфасовке (пробники); средства косметические для окрашивания бровей; средства парфюмерно-косметические твёрдой консистенции в форме карандаша (стики); тени для бровей; декоративная косметика для стойкого окрашивания бровей с высоким содержанием красителей (тинты); фломастеры косметические; карандаши для бровей; средства для бровей косметические; средства для фиксации макияжа.

С учетом сокращения испрашиваемого перечня товарами, которые могут быть предназначены для ухода за бровями, основание по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, касающееся введения потребителей в заблуждение относительно товаров, коллегией снимается.

С указанием словесного элемента «BROW» в качестве неохраняемого элемента обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, на что было

указано коллегией в дополнительных основаниях для отказа в регистрации товарного знака, заявитель согласен.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака « **WOWBROW** » [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, противопоставленный экспертизой знак [1] не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении указанных выше товаров 03 класса МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023716015 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 20.09.2024, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака [1] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным композиционным построением сравниваемых обозначений и использованием оригинального

графического решения противопоставленного знака, в то время как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (наличия письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ с указанием словесного элемента «BROW» обозначения в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2024, отменить решение Роспатента от 29.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023716015.