

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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), рассмотрела возражение, поступившее 13.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "РЕЛУИ БЕЛ", Республика Беларусь, город Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023711573, при этом установила следующее.

Обозначение «САПФИР» по заявке №2023711573, поданной 15.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.05.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023711573 в отношении всех заявленных

товаров 03 класса МКТУ ввиду установленного сходства со следующими товарными знаками:

[1] - с комбинированным товарным знаком «  », зарегистрированным под №905231 (с приоритетом от 23.12.21) на имя Рыченкова Нина Георгиевна, 630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 11/2, кв. 65, для однородных товаров 03 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

[2] - с комбинированным товарным знаком «  », зарегистрированным под №672936 (с приоритетом от 29.12.17) на имя Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС", 143405, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Центральная, 139, для услуг 35 класса МКТУ (продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов), признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

[3-4] - с комбинированными товарными знаками «  », зарегистрированными под №613485 (с приоритетом от 17.12.15), «  » по свидетельству № 424842 (с приоритетом от 22.12.09, продлен до 22.12.29) на имя Рябчикова Вероника Алексеевна, 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Брянско-Пролетарской дивизии, д. 31, для однородных товаров 03 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

[5] - с комбинированным товарным знаком «  », зарегистрированным под №415188 (с приоритетом от 04.08.09, продлен до 04.08.29) на имя Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "САПФИР", 141730, Московская обл., г. Лобня, ул. Горького, д. 104, эт./ком. 2/4, для однородных товаров 03 класса МКТУ (см. открытые реестры, <http://www1.fips.ru/registers-web/>);

[6] - с международной регистрацией «SAPHIR», зарегистрированной под №599389 (с приоритетом от 16.04.93, продлена до 16.04.33) на имя AVE, F-16320 MAGNAC-LAVALETTE-VILLARS, для однородных товаров 03 класса МКТУ (см. открытые реестры <http://www.wipo.int/madrid/monitor>).

Таким образом, обозначение по заявке №2023711573 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем 13.09.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель сократил перечень испрашиваемых товаров 03-го класса МКТУ до необходимых ему позиций «бальзамы для губ косметические; блески для губ; блески-бальзамы для губ; блески для ногтей; блески для ногтей; блески для тела; закрепитель лака для ногтей; карандаши косметические; косметика декоративная; лаки для ногтей; помада губная; помады для косметических целей; помада-бальзам; помада-блеск; помада губная гигиеническая; подводка для бровей; подводка для глаз; подводка для губ; продукты косметические; румяна; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства маскирующие косметические; средства для укрепления ногтей косметические; пудра для макияжа; скрабы для губ косметические; препараты для ухода за ногтями; средства косметические, ускоряющие процесс высыхания лака на ногтевой пластине; сыворотка косметическая; тени для бровей; тени для век; тональные кремы; тушь для ресниц; фломастеры косметические; эмали для ногтей; эмульсии косметические; средства для бровей косметические; средства для ухода за кожей косметические».

Кроме того, в возражении сообщается о том, что правообладатели товарных знаков по свидетельствам №905231 Рыченкова Н. Г., №672936 ООО «КНАУФ ГИПС», №613485 и №424842 Рябчикова В. А., №415188 ООО «Группа компаний «САПФИР», упомянутые в решении, занимаются совершенно другими видами деятельности и не используют данные товарные знаки в отношении необходимых

заявителю товаров 03 класса уже много лет. В этой связи, Рыченкова Н. Г., ООО «КНАУФ ГИПС», Рябчикова В. А. и ООО «Группа компаний «САПФИР», предоставили ООО «РЕЛУИ БЕЛ» письма-согласия на регистрацию товарного знака «САПФИР» по заявке №2023711573 от 15.02.2023 на имя ООО «РЕЛУИ БЕЛ» в отношении товаров 03-го класса МКТУ сокращенного перечня. Письма-согласия правообладателей вышеуказанных товарных знаков прилагаются к настоящему возражению.

В отношении знака по международной регистрации №599389 AVEL 15 Route de l'Océan F-16320 Magnac-Lavalette-Villars (FR), то после сокращения перечня испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, они перестали быть однородными товарам противопоставленного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023711573 от 24.05.2024 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 32, 42 и 44 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены оригиналы писем-согласий правообладателей товарных знаков по свидетельствам №905231, №672936, №613485, №424842, №415188 на государственную регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2023711573 (1-4).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2023) подачи заявки №2023711573 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 за № 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023711573 заявлено словесное обозначение «САФИР» выполненное буквами кириллического алфавита. Предоставление правовой охраны в соответствии с доводами возражения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В качестве препятствия в регистрации заявленного обозначения для товаров 03 класса МКТУ указаны противопоставления [1] - с комбинированным товарным

знаком «  », зарегистрированным под №905231 (с приоритетом от 23.12.21) выполненным буквами латинского алфавита для однородных товаров 03 класса МКТУ; [2] - с комбинированным товарным знаком «  », по

свидетельству №672936 с приоритетом от 29.12.17, выполненного буквами русского алфавита, с правовой охраной для услуг 35 класса МКТУ (продажа розничная или оптовая гигиенических препаратов), признанных однородными заявленным товарам

03 класса МКТУ; [3-4] - с комбинированными товарными знаками «  »,

«  » по свидетельствам №613485 (с приоритетом от 17.12.15), № 424842 (с приоритетом от 22.12.09, продлен до 22.12.29) для однородных товаров 03 класса

МКТУ; [5] - с комбинированным товарным знаком «  »,

зарегистрированным под №415188 (с приоритетом от 04.08.09, продлен до 04.08.29) для однородных товаров 03 класса МКТУ; [6] - с международной регистрацией «SAPHIR», зарегистрированной под №599389 (с приоритетом от 16.04.93, продлена до 16.04.33) для однородных товаров 03 класса МКТУ.

Коллегия обращает внимание, что заявителем не оспаривается решение Роспатента от 24.05.2024 в отношении отказа в регистрации для товаров 03 класса

МКТУ. Кроме того вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не ставится под сомнение.

Вместе с тем заявитель предпринял шаги по получению писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-5], в результате которых оригиналы указанных документов были получены и представлены в коллегияю.

Представленные письма-согласия составлены в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержат реквизиты сторон.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые заявленное обозначение «САПФИР» и противопоставленные знаки «SAFIR», «», «», «», «» не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В связи с тем, что противопоставление [6] не снято, так как от владельца этого товарного знака письмо-согласие не было получено, коллегия проведет анализ правомерности применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом сокращенного заявителем перечня испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «САПФИР» и противопоставленный знак [6] «SAPHIR» являются фонетически и семантически тождественными, при этом отличаются графически за счет разного алфавита выполнения слов. Между тем за счет фонетического и смыслового тождества сопоставляемые обозначения являются

в высокой степени сходными друг с другом.

С учетом сокращения заявителем перечня испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ до позиций «*бальзамы для губ косметические; блески для губ; блески-бальзамы для губ; блески для ногтей; блески для ногтей; блески для тела; закрепитель лака для ногтей; карандаши косметические; косметика декоративная; лаки для ногтей; помада губная; помады для косметических целей; помада-бальзам; помада-блеск; помада губная гигиеническая; подводка для бровей; подводка для глаз; подводка для губ; продукты косметические; румяна; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства маскирующие косметические; средства для укрепления ногтей косметические; пудра для макияжа; скрабы для губ косметические; препараты для ухода за ногтями; средства косметические, ускоряющие процесс высыхания лака на ногтевой пластине; сыворотка косметическая; тени для бровей; тени для век; тональные кремы; тушь для ресниц; фломастеры косметические; эмали для ногтей; эмульсии косметические; средства для бровей косметические; средства для ухода за кожей косметические*», то все они представляют собой косметические средства.

Товары противопоставленного знака [6] представляют собой чистящие средства «*Produits d'entretien ménagers et plus particulièrement, cirage en pot ou liquide; polish, nettoyant, recolorant, assouplissant pour tout cuir et textile (Бытовые чистящие средства и, в частности, крем для обуви в баночках или в жидкостях; полироль, очиститель, средство для восстановления цвета, смягчитель для всех видов кожи и текстиля)*», то есть не содержат позиций универсального применения, ограничены средствами бытового, а не косметического использования.

Следовательно, несмотря на установленную высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [6], в отсутствии однородных товаров не может быть сделан вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2024, отменить решение Роспатента от 24.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023711573.