

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, поступившее 27.03.2024, поданное индивидуальным предпринимателем Поповой А.Н., г. Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023760285 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « **Careprolash** » по заявке №2023760285, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.12.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком



«CARELASH», зарегистрированным по свидетельству №613785 (1) с приоритетом от 04.02.2016 на имя ООО "БЬЮТИМАРКЕТ", Санкт-Петербург.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- у заявителя уже есть права на товарный знак «Carprolash» по свидетельству №929385 с датой приоритета 11.02.2022, зарегистрированный в отношении тех же товаров 03, 05 классов МКТУ, что и заявленное обозначение. Указанный товарный знак был зарегистрирован при наличии противопоставления (1);

- решение о регистрации товарного знака «Carprolash» по свидетельству №929385 и решение об отказе в регистрации «Careprolash» заявленного обозначения по заявке №2023760285 принимались в абсолютно одинаковой правовой ситуации;

- тем временем заявленное обозначение «Careprolash» и товарный знак «Carprolash» заявителя имеют разницу лишь в одну букву, которая практически никак не меняет ни фонетику, ни графику заявленного обозначения. Заявитель полагал, что поскольку его товарный знак «Carprolash» был зарегистрирован без каких-либо препятствий в виде сходных товарных знаков, он может получить правовую охрану на вариант уже зарегистрированного товарного знака, незначительно его видоизменив, добавив лишь одну букву «Е». Дополнительная буква «Е» в заявленном обозначении существенно никак не изменила товарный знак «Carprolash». Звуковой ряд остался тем же, лишь визуальное обозначение стало выглядеть длиннее. Правовые подходы к анализу подобных обозначений должны быть единообразными;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком. Заявленное обозначение состоит из одного словесного элемента «CAREPROLASH». По правилам произношения английских букв транскрипция на русский язык будет выглядеть следующим образом - [кэ-про-лаш] (3 слога, 8 звуков). Противопоставленный товарный знак состоит из двух слов: «КАРЕЛАШ» и «CARELASH». Транскрипция словесного элемента «CARELASH» приведена в самом товарном знаке - [ка-ре-лаш] (3 слога, 7 звуков). В сравниваемых

обозначениях совпадает по звучанию только конечная их часть «лаш». Начальная и средняя части кардинально отличаются друг от друга (КЭ-ПРО и КАРЕ). В противопоставленном товарном знаке обзор начинается именно со словесного элемента «КАРЕЛАШ», выполненного в кириллице, так как именно он расположен в верхней части композиции, следовательно, у потребителя при прочтении словесного элемента «CARELASH», выполненного в латинице, остается лишь один вариант его произношения на русский язык, а именно «КАРЕЛАШ», в то время как в заявленном обозначении английское произношение является первостепенным (КЭПРОЛАШ). Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по звуковому признаку сходства;

- также заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются друг от друга графически. Заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом без какой-либо оригинальной графики. Противопоставленный товарный знак состоит из двух словесных элементов, расположенных друг над другом, один из которых, расположенный в верхней части композиции, выполнен буквами кириллического алфавита, а другой, расположенный в нижней части композиции, выполнен буквами латинского алфавита. Оба словесных элемента выполнены буквами синего цвета оригинальным шрифтом. Также в противопоставленном товарном знаке присутствует изобразительный элемент в виде дугообразной линии синего цвета, расположенной над словесными элементами. Все это в совокупности приводит к абсолютно разному зрительному впечатлению и, соответственно, к отсутствию сходства сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства;

- что касается семантического признака сходства, то, поскольку сравниваемые обозначения являются вымышленными словами и не имеют никакого значения, то анализ по данному критерию производить нецелесообразно;

- сравниваемые знаки в целом производят различное общее зрительное впечатление, которое формируется за счет использования в словесных элементах

разного алфавита, шрифта и цвета, а также наличия в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента;

- товарный знак заявителя «Carprolash» по свидетельству № 929385, который отличается от заявленного обозначения «Careprolash» одной буквой, был зарегистрирован в качестве товарного знака около года назад, а именно 15.03.2023 года и все это время активно использовался заявителем путем продажи своих товаров через маркетплейсы «Wildberries» и «Озон». До настоящего момента товарный знак заявителя не был оспорен правообладателем противопоставленного товарного знака, что, очевидно, свидетельствует об отсутствии смешения данных товарных знаков на рынке среди потребителей.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023760285;
2. Уведомление по заявке №2022708653;
3. Ответ на уведомление по заявке №2022708653;
4. Макет упаковки с обозначением «CAREPROLASH».

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.07.2023) поступления заявки №2023760285 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

Careprolash

Заявленное обозначение «**Careprolash**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «С» - заглавная. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента «careprolash». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «**КАРЕЛАШ CARELASH**» является комбинированным и состоит из словесных элементов «КАРЕЛАШ», «CARELASH», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и

латинского алфавитов. В верхней части знака помещена полукруглая черта. Анализ словарно-справочных источников информации, а также словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «карелаш», «carelash». Знак зарегистрирован в белом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сравнение заявленного обозначения «CAREPROLASH» с противопоставленным товарным знаком «КАРЕЛАШ CARELASH» (1) показало, что они характеризуются тождеством звучания начальных частей ([каре-], [care-]), тождеством звучания конечных частей ([лаш], [lash]), наличием совпадающих слогов (ка, ре, лаш / са, ге, lash) и их одинаковым расположением. Совпадающими в рассматриваемом случае являются целых семь звуков, тогда как отличие лишь в трех звуках «про», помещенных в центральной части заявленного обозначения, неспособно обеспечить существенно различное звуковое восприятие сравниваемых обозначений. По мнению коллегии, важным является совпадение начальных частей сравниваемых обозначений, с которых начинается их прочтение. При этом, совпадение также и конечных частей обеспечивает близкий звукоряд, возникающий при произношении заявленного обозначения и противопоставленного знака.

Заявитель указывает на различное прочтение заявленного обозначения (кэ-про-лаш) и противопоставленного знака (ка-ре-лаш). Вместе с тем, заявленное обозначение является фантазийным, следовательно, нельзя исключать его прочтение в качестве слова «карепролаш». Противопоставленный знак состоит из двух словесных элементов «карелаш», а также слова «carelash», которое в силу его фантазийного характера может быть прочитано как «карелаш».

С учетом изложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени звукового сходства заявленного обозначения и знака (1).

Провести сравнение заявленного обозначения и знака (1) по семантическому критерию сходства невозможно, поскольку они не имеют лексических значений. Вместе с тем, отдельные российские потребители, которые владеют английским языком, способны выделить в составе заявленного обозначения форманты «care», «pro», «lash», являющиеся лексическими единицами английского языка и имеющие

следующим семантические значения: «care», «pro» (сокращение от слова «профессиональный»), «lash» («ресница») (см. www.dic.academic.ru). В связи с чем заявленное обозначение способно ассоциироваться с профессиональная заботой о ресницах. В свою очередь противопоставленный знак также способен быть воспринят в качестве состоящего из формант «care» и «lash» (и их транслитерации буквами русского алфавита). Таким образом, как заявленное обозначение, так и противопоставленный знак могут вызывать ассоциации и представления с уходом за ресницами.

Графически заявленное обозначение несколько отличается от противопоставленного знака за счет того, что в заявленном обозначении включен один словесный элемент, а в знаке (1) – два, кроме того, в составе знака (1) присутствует изобразительный элемент, знак (1), в отличие от заявленного обозначения, исполнен в цветовом сочетании и т.д. Вместе с тем, следует отметить, что словесные элементы «careprolash» и «carelash» сравниваемых обозначений исполнены буквами латинского алфавита, что объединяет их графически.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на их отдельные отличия.

Заявленные товары 03 класса МКТУ «средства для бровей косметические; средства для ресниц косметические; средства косметические; средства косметические для роста ресниц и бровей; сыворотки для косметических целей, сыворотки для ресниц и бровей» идентичны или в высокой степени однородны товарам 03 класса МКТУ «средства для бровей косметические, средства для ресниц косметические, косметические средства, усиливающие рост ресниц и бровей, средства для бровей укрепляющие; средства для ресниц укрепляющие» противопоставленного товарного знака. Так, сравниваемые товары относятся к одним родовым группам (средства косметические, средства для бровей, средства для ресниц косметические), которые могут быть произведены одним лицом и иметь совместные каналы реализации.

Товары 05 класса МКТУ «препараты медицинские для роста волос» заявленного обозначения и противопоставленного знака полностью совпадают. Кроме того, заявленные товары 05 класса МКТУ «препараты медицинские для роста волос; сыворотки для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей» однородны товарам 05 класса МКТУ «препараты медицинские для роста волос; стимуляторы роста волос; капли глазные» противопоставленного товарного знака. Так, сравниваемые товары относятся к медицинским лекарственным средствам, которые могут иметь одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей, а также могут быть взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми.

В возражении однородность сравниваемых товаров не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (1), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным

основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ссылается на наличие у него прав на товарный знак «**Carprolash**» по свидетельству №929385, который был зарегистрирован при наличии противопоставления (1). Вместе с тем, указанный товарный знак отличается от заявленного обозначения, поскольку содержит в своем составе иной словесный элемент. Более того, наличие данного товарного знака никак не снимает установленного выше по тексту заключения факта сходства заявленного обозначения и знака (1), а также однородности сравниваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Бесконфликтное сосуществование товарного знака по свидетельству №929385, а также противопоставленного знака (1), длительное использование товарного знака заявителя по свидетельству №929385 не преодолевает сделанных выше по тексту заключения выводов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 07.12.2023.