

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 06.12.2024 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС-ВИЗАЖ», Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022766162, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022766162 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.09.2022 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 10.02.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022766162 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1, 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 товарными знаками «АКВАГЕЛЬ» / «AQUAGEL», зарегистрированными под №208034, №211829, с приоритетом от 27.03.2000 (срок действия исключительного права продлен до 27.03.2030г.), на имя Общество с ограниченной ответственностью «ДЕСМО», 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 116, литер В, офис 217, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «AQUA GEL» («Аqua» - с англ.яз. - вода, жидкость; «Gel» – с англ.яз. – гель; Аквагель - это косметическое средство, которое питает, увлажняет, насыщает кожу полезными элементами, при этом имеет плотную, но в то же время водянистую текстуру, см. Интернет, <https://flacon-magazine.com/ukhod/antieydzh/2357418-akva-gel-tri-varianta-ispol-zovania>; <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/aqua>; <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Gel>) в силу своего семантического значения являются неохраноспособными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указываю на свойство и состав заявленных товаров. Словесный элемент «AQUA GEL» представляет собой обозначение, широко используемое различными компаниями-производителями при маркировки однородных товаров, см. Интернет, <https://www.wildberries.ru/catalog/110193406/detail.aspx>; <https://www.laroche-posay.ru/hyalu-aquagel-b5>, <http://kosmetista.ru/blog/uhodovaya-kosmetika/29990.html>, <https://www.topcream.ru/MISSHA-The-Style-Aqua-Gel-Tint.html>; <https://flacon-magazine.com/ukhod/antieydzh/2357418-akva-gel-tri-varianta-ispol-zovania>; <https://krasotaty.ru/akvagel-freshclick-dlya-glaz-i-litsa/> и т.д.).

Кроме этого, заявленное обозначение представляет собой упаковку, которая обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем, форма

упаковки признана не обладающей различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 06.12.2024 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, ООО «ДЕСМО» предоставило ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022766162 от 14.09.2022 на имя ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ. Оригинал письма-согласия был представлен к корреспонденции от 14.01.2025.

Заявитель выражает свое согласие с неохраноспособностью словесных элементов «LIP TINT HYALURON COMPLEX», «AQUA GEL», а также изображения формы упаковки.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022766162 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ с дискламацией словесных элементов «LIP TINT HYALURON COMPLEX», «AQUA GEL», а также изображения формы упаковки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2022766162 от 14.09.2022,
2. Письмо-согласие ООО «ДЕСМО» (оригинал).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (14.09.2022) поступления заявки №2022766162 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) 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;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022766162 с приоритетом от 14.09.2022 включает в свой состав словесные элементы «LUXVISAGE», «LIP TINT HYALURON COMPLEX», «AQUA GEL», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент прямоугольной формы (в виде упаковки).

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель выражает согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «LIP TINT HYALURON COMPLEX», «AQUA GEL», а также изображения формы упаковки.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022766162 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с

наличием комбинированных товарных знаков [1] «» по свидетельству №208034, [2] «» по свидетельству №211829 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «ДЕСМО», правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2], предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного

обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022766162 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЮКС-ВИЗАЖ» в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ: *«бальзамы для губ, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; помада губная; помады для косметических целей; продукты косметические для губ декоративные; продукты косметические для губ нелечебные».*

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:

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.



и [1] «*Aquagel*»,

Так, сравниваемые обозначения «

«*Аквагель*»

[2] «*Аквагель*» не тождественны.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] для всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2022766162, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в



государственной регистрации товарного знака «  » для товаров 03 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022766162 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2024, отменить решение Роспатента от 10.02.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022766162.