


## 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, рассмотрела поступившее 27.10.2024 возражение ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023783899, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2023783899 было подано на регистрацию товарного знака 05.09.2023 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.09.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Ultra matt» (в переводе с англ. – ультра матовый. //См [https://translate.yandex.ru/?text=ultra%20matt&from=tabbar&source\\_lang=en&target\\_lang=ru](https://translate.yandex.ru/?text=ultra%20matt&from=tabbar&source_lang=en&target_lang=ru)) указывают на свойства, назначение заявленных товаров и являются неохраняемыми элементами обозначения.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «Ultra Mat» по международной регистрации № 673020 [1], зарегистрированным на имя CLARINS B.V., Kanaalpad 61 NL-7321 AN Apeldoorn для однородных товаров 03 класса МКТУ.

См. <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en>.

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



- заявленное обозначение выполнено в оригинальном дизайнерском стиле своеобразным образом с включением в свой состав оригинально начертанного словосочетания «Ultra Matt». Данная композиция запоминается потребителем за счёт необычного выполнения словесной и графической частей. Вместе с тем, заявитель согласен с дискламацией словесной части обозначения «Ultra Matt»;

- правообладатель упомянутой в решении международной регистрации №673020 Кларинс Б. В., Канаалпэд 61, НЛ-7321 АН Апелдоорн, Нидерланды, занимается совершенно другим видом деятельности. Более того, Кларинс Б. В. не использует международную регистрацию №673020 на территории Российской Федерации уже много лет, в связи с чем компания Кларинс Б. В. предоставила ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ» письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить вынесенное решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023783899 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно: «продукты косметические и туалетные нелечебные; средства косметические; косметика декоративная; средства для гримирования; румяна; пудра для макияжа;

крема тональные; палетки для макияжа, содержащие косметические средства» с дискламацией словесной части «Ultra Matt».

Приложение:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2023783899 от 05.09.2023 г.
2. Платёжное поручение об оплате пошлины за подачу возражения.
3. Письмо-согласие Кларинс Б. В.(копия).
4. Перевод письма-согласия на русский язык.
5. Доверенность.

В дополнении к возражению был представлен оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака [1] от 05.09.2024.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (05.09.2023) 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 №2023783899 представляет собой



комбинированный товарный знак «», состоящий из двух словесных элементов «Ultra» и «matt», выполненных буквами разного размера в оригинальной графике и в оригинальном дизайнерском стиле.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ - продукты косметические и туалетные нелечебные; средства косметические; косметика декоративная; средства для гримирования; румяна; пудра для макияжа; кремы тональные; палетки для макияжа, содержащие косметические средства.

При этом указание словесных элементов «Ultra matt» в качестве неохраняемых элементов обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, на что было указано в решении Роспатента от 12.09.2024, заявителем не оспаривается.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых услуг послужило его несоответствие требованиям подпункта 2

пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет словесного знака «ULTRA MAT» [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 знака [1] компанией Clarins B.V. было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2023783899 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 05.09.2024, 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 графические отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов, использовании оригинального графического решения и композиционного построения заявленного обозначения, в то время как противопоставленный знак является словесным обозначением, выполненным 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 словесных элементов обозначения в качестве неохраняемых.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2024, отменить решение Роспатента от 12.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023783899.**