

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 13.10.2023, поданное компанией «СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД.», Таиланд (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731611, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021731611 с приоритетом от 24.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731611 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком

«CAREBEAU» по свидетельству №805212 с приоритетом от 05.06.2020 в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.10.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- согласно широкодоступным простому рядовому потребителю торговым интернет-площадкам (маркетплейсам), продукция, маркируемая заявленным обозначением, является продукцией заявителя;

- продукция, реализуется различными дистрибьюторами, лицами осуществляющими ввоз и перепродажу товаров, произведенных заявителем и промаркированных товарным знаком . То есть широкий круг потребителей товаров осведомлен, что продукция произведена на территории Тайланда компанией СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД. (SB INTERLAB CO., LTD.);

- так, продажу товаров косметического назначения, производимых заявителем, продают на территории России, дистрибуторы заявителя-СБ ИНТЕРЛАБ КО.,ЛТД., например, через маркетплейс – OZONE;

- согласно результатам выдач на поисковые запросы в информационно-поисковых системах <https://yandex.ru/> и/или <https://www.google.com/>, поисковые системы предоставляют информацию о предложении к продаже товаров промаркированные товарным знаком , в том числе до даты подачи заявки правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №840961.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.12.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021731611 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Товарные знаки Carebeau на 57 л. в 1 экз.;
2. Продажи бренда на 51 л. в 1 экз.;

3. Информация в сети на 19 л. в 1 экз.;

7. Информация youtube на 5 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.05.2021) заявки №2021731611 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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;

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из стилизованной рамки с окантовкой в форме четырехугольника, грани которого являются выпуклыми, в которую помещен словесный элемент «Carebeau», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2021731611 испрашивается в белом, красном, сером цветовом сочетании, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «CAREBEAU», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем,

является словесный элемент «Carebeau». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и занимает доминирующее положение в знаке и акцентирует на себе внимание.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически тождественные словесные элементы: «Carebeau»/«CAREBEAU».

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «CAREBEAU» отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фантазийными, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у данного обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Указанное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому фактору сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ «средства по уходу за волосами; сыворотки для волос; шампуни для волос; кондиционеры для волос; препараты для укрепления волос; лаки для волос; гели для волос; масла для волос; кремы для волос; средства для ухода за кожей косметические; скрабы солевые; скрабы травяные; лосьоны для тела; кремы для тела; кремы, применяемые после душа; гели для душа; скрабы для душа; маски для тела; сыворотки косметические; масла массажные; кремы массажные, за исключением предназначенных для медицинских целей; пены чистящие; скрабы для лица; кремы для лица; сыворотки для лица; средства косметические для увлажнения лица; кремы для ног немедицинские; скрабы для ног; кремы для рук; средства для мытья рук; маски для лица косметические» заявленного обозначения являются однородными с товарами 03 класса МКТУ «басма [краситель косметический]; блески для губ; блески для ногтей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода мицеллярная; вода туалетная; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; красители косметические; краски для тела косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; латекс жидкий для окрашивания тела косметический; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; полоски отбеливающие для зубов; препараты для осветления кожи; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических

целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; свечи массажные для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки зубов; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие; экстракты растительные для косметических целей» противопоставленного товарного знака [1], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (косметическим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия отмечает, что заявителем не оспаривалось сходство и однородность товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, которую начал ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака [1], не может быть принят во внимание, поскольку не является основанием для преодоления

препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2022.