

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 ППС), рассмотрела поступившее 22.03.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Добрейкиным Е.А., г. Саратов (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706114, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **Velastin** » по заявке №2023706114 с датой поступления от 31.01.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023706114 в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 03, 05 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (компании КВИРИС Хелскэа ГбмХ & Ко., Германия) товарными знаками:

ELASTEN

- с товарным знаком «  » (по свидетельству №794693 с приоритетом от 15.07.2020) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком « **ELASTEN** » (по свидетельству №614904 с приоритетом от 27.08.2015) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2024, и в дополнении к нему от 25.06.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2023706114, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ВЕЛАСТИН], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующее звучание [ЭЛАСТЕН], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- сравниваемые обозначения не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным их сравнить на предмет семантического признака сходства;

- заявленное обозначение по заявке №2023706114 на данный момент не предлагается к реализации. Вместе с тем, заявитель предполагает использовать обозначение «Velastin» для линейки кремов для проблемной кожи - против рубцов, посттравматических шрамов, угревой сыпи, постакне;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-2] использует свои обозначения для индивидуализации косметических средств для антивозрастного ухода за кожей;

- следовательно, деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] не будет смешиваться в гражданском обороте;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение не только в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 24.11.2023, но и для товаров 03 класса МКТУ «косметика и средства декоративные; косметика уходовая; косметика уходовая и декоративная, парфюмерия; кремы для кожи; кремы косметические; средства для ухода за кожей; средства для ухода за лицом и телом; средства косметические; средства косметические для детей; средства увлажняющие для кожи для косметических целей», а также для товаров 05 класса МКТУ «препараты для кожи; препараты для ухода за кожей».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.11.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ (приведен по тексту возражения выше).

К возражению заявителем были приложены дополнительные маркетинговые сведения о бренде «Velastin» (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2023) поступления заявки №2023706114 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 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 настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение «**Velastin**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].

Коллегия обращает внимание на то, что заявитель в возражении от 22.03.2024 просил зарегистрировать заявленное обозначение не только в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 24.11.2023, но и для товаров 03 класса МКТУ «косметика и средства декоративные; косметика уходовая; косметика уходовая и декоративная, парфюмерия; кремы для кожи; кремы косметические; средства для ухода за кожей; средства для ухода за лицом и телом; средства косметические; средства косметические для детей; средства увлажняющие для кожи для косметических целей», а также для товаров 05 класса МКТУ «препараты для кожи; препараты для ухода за кожей» (иными словами ограничивал перечни испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ).

ELASTEN

Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным, состоящим из графического элемента, а также из словесного элемента «ELASTEN», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент «ELASTEN» является наиболее значимым, поскольку он расположен в его верхней части, выполнен крупным жирным шрифтом, именно с него начинается прочтение указанного противопоставления, в силу чего он запоминается потребителями и обращает на себя внимание в первую очередь.

Противопоставленный товарный знак «**ELASTEN**» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Vela~~s~~tin»/«ELASTEN», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [В Е Л А С Т И Н], [Е Л А С Т Е Н]. Фонетическое сходство установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Л, С, Т, Н] и совпадающих гласных звуков [Е, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Е Л А С Т Н]. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание, что формирует вывод коллегии о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Сравниваемые обозначения не имеют словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным их сравнить на предмет семантического признака сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «косметика и средства декоративные; косметика уходовая; косметика уходовая и декоративная, парфюмерия; кремы для кожи; кремы косметические;

средства для ухода за кожей; средства для ухода за лицом и телом; средства косметические; средства косметические для детей; средства увлажняющие для кожи для косметических целей» и товары 05 класса МКТУ «препараты для кожи; препараты для ухода за кожей» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла; препараты для ухода за телом и косметического ухода; препараты для укрепления волос; дезодорирующие средства для личного использования; вяжущие вещества для косметических целей; дезодоранты и антиперспиранты; средства для бровей косметические; карандаши для бровей; препараты для ванн косметические; кремы косметические; средства для удаления волос; депилятории; шампуни и кондиционеры; лифтинговые сыворотки для глаз; препараты для защиты кожи; помада губная; маски косметические; косметические средства, а именно лосьоны, сыворотки, косметическое молочко, кремы, гели, кремы-бальзамы, увлажняющие средства и масла; препараты для ухода за телом, а именно лосьоны, сыворотки, молочко для тела, кремы, гели, кремы-бальзамы, увлажняющие средства и масла; солнцезащитные средства, пасты зубные, порошки зубные» и товарам 05 класса МКТУ «солнцезащитные средства для фармацевтических целей» противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку сравниваемые товары относятся к косметике уходовой и декоративной, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Касаемо доводов заявителя о том, что «деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] различна и не будет смешиваться в гражданском обороте», коллегия отмечает, что анализу однородности товаров подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не

деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-2] на рынке товаров, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2023.