

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.04.2025 возражение Ли-Ю-Кун Валентины Михайловны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023791397, при этом установила следующее.

Регистрация словесного обозначения «BLOOM» в качестве товарного знака по заявке №2023791397 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.09.2023 испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.01.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано тем, что заявленное обозначение тождественно заявленному на регистрацию обозначению «BLOOM» (заявка № 2023774289 [1] – приоритет от 14.08.2023, делопроизводство по заявке не завершено) на имя Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ДОМИНАНТА", 107078, Москва, вн.тер. муниципальный округ Басманный, Большой Харитоньевский пер., 24, стр. 2, пом. 11, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, сходно до степени смешения с товарным знаком «bloomgroup» (свидетельство № 953169 [2] – приоритет от 29.11.2022),

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Блум Групп", 191002, Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, дом 50, литер Е, часть пом. 1Н, 2Н, офис 110, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а также с товарными знаками «BLOM» (свидетельства № 740150 [3]– приоритет от 29.05.2019, № 658516 [4] – приоритет от 26.06.2017), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "БЛОМ РУС", 115191, Москва, ул. 2-я Рощинская, 4, эт. 5, пом. 1а, оф. 1, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 03, 35 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками за счет фонетических и графических отличий;

- сравниваемые обозначения имеют разный состав букв и звуков, разное число слогов, разное звучание;

- визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков достаточны для самостоятельного вывода о несхождении обозначений в целом, поскольку такие обозначения обычно воспроизводятся на товарах, упаковках товаров, на сайтах, то есть таким способом, который позволяет потребителям изучить их визуально. В противопоставленных товарных знаках присутствует оригинальное оформление, которые акцентируют на себя внимание, поскольку товарный знак защищается и используется именно в том виде, в котором зарегистрирован, вероятность смешения отсутствует;

- отличия обозначений в совокупности позволяют сделать вывод об отсутствии их сходства до степени смешения. Обозначения производят разное семантическое, зрительное и слуховое впечатление, в целом друг с другом не ассоциируются. Угроза их смешения в сознании потребителей заявленных товаров и услуг отсутствует;

- заявитель просит учесть фактические обстоятельства, поскольку именно использование товарного знака при осуществлении аналогичных видов деятельности может создавать угрозу смешения различных производителей товаров в глазах потребителя;

- заявитель по заявке - индивидуальный предприниматель Ли-Ю-Кун Валентина Михайловна с 2012 года под заявленным обозначением производит и продает материалы для наращивания и лаки для ногтей. Вся продукция, производимая под собственным эксклюзивным брендом BLOOM, прошла полную сертификацию на территории России. Также ведется постоянная работа по совершенствованию представленных товаров: обновляются составы, появляются новые виды продукции. Кроме того, компания владеет сетью собственных маникюрных супермаркетов в г. Иркутск и г. Улан-Удэ, а также имеется дилерская сеть партнеров из 220 городов. Заявленное обозначение воспроизводится на сайте компании, а также на этикетках изготавливаемой продукции (<https://bloomgel.ru/>). Кроме того, у заявителя по заявке зарегистрировано обозначение в качестве комбинированного товарного знака по свидетельству № 753277 (дата приоритета: 28.12.2017, дата регистрации: 09.04.2020);

- правообладатель противопоставленного товарного знака №953169 - общество с ограниченной ответственностью «Блум Групп» под противопоставленным знаком осуществляет организацию крупных международных, деловых мероприятий и событий в области права, финансов и экологии, что подтверждается информацией с официального сайта. Правообладатель противопоставленных товарных знаков № 740150, № 658516 - общество с ограниченной ответственностью «БЛОМ РУС» под противопоставленным знаком производит и продает средства для ухода с биорастворимыми микроиглами;

- исходя из всего вышеперечисленного, отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений, поскольку имеют место разное визуальное и семантическое значения, разные сферы деятельности и круг потребителей.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2023791397 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.09.2023) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 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 представляет собой словесное обозначение «BLOOM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ «лаки для ногтей; растворители лаков для ногтей; средства для снятия лака для ногтей; закрепители лака для ногтей; гель-лак для ногтей; лаки для ногтей для косметических целей; основы под лак для ногтей; наборы для ухода за ногтями, состоящие в основном из лака для ногтей и средств для снятия лака; средства косметические для сушки лака для ногтей; косметика и средства декоративные; косметика уходовая; косметика уходовая и декоративная» и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация заявленных товаров 03 класса; презентация заявленных товаров 03 класса на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж заявленных товаров 03 класса для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже заявленных товаров 03 класса; деятельность интернет-магазинов по продаже заявленных товаров 03 класса; сэмплинг заявленных товаров 03 класса; организация торгово-закупочной деятельности в отношении заявленных товаров 03 класса».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023791397 мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием тождественного обозначения [1] и сходных до степени смешения с заявленным обозначением товарных знаков [2-4], зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя других лиц.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

По противопоставленной заявке [1] принято решение об отказе в регистрации обозначения «BLOOM» в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем это обозначение не может быть противопоставлено заявленному обозначению.

Таким образом, сравнительному анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [2-4].



Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «bloomgroup», выполненное оригинальным шрифтом латинского алфавита с использованием яркой цветовой гаммы. Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.



Товарные знаки [3-4] представляют собой выполненное стандартными шрифтами словесное обозначение «BLÓM». Знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ - бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вода ароматическая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; дезодоранты для человека или для животных; духи; жиры для косметических целей; карандаши для бровей; карандаши косметические; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; наборы

косметические; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для завивки волос; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты с алоэ вера для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки и накручивания волос; средства для ресниц косметические; средства для удаления и отшелушивания волос; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; шампуни; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия].

Сравнительный анализ обозначений показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено их фонетическим и графическим сходством.

Фонетическое сходство обозначений «BLOOM/BLOOMGROUP/BLOM» определяется полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое (BLOOM/BLOOMGROUP), одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков, совпадением начальных и конечных частей (BLOOM/BLOM), а также расположением совпадающих частей в знаках.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смыслового значения не позволяет оценить сходство обозначений по семантическому признаку.

Сопоставляемые обозначения являются сходными графически за счет выполнения их стандартным шрифтом или близким к стандартному буквами одного алфавита, имеющими сходное начертание. Наличие в противопоставленном знаке [2] оригинального шрифта и использование цвета, а также большая длина

словесного элемента отличает этот знак визуально от заявленного обозначения. Однако, это не оказывает существенного влияния на общее восприятие сравниваемых обозначений ввиду полного фонетического вхождения заявленного обозначения в знак [2].

Таким образом, сравниваемые обозначения признаны сходными до степени смешения, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась регистрация и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2-4], показал следующее.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных знаков [3-4], так как сравниваемые товары либо совпадают по виду (лаки для ногтей), либо относятся к одним родовым группам товаров (средства косметические), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

При проведении сравнительного анализа перечней товаров и услуг коллегия также руководствовалась информационным письмом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», в пункте 4 которого, в частности, указано, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, «услуги по розничной продаже продуктов питания»). В таком случае услуги по реализации и продвижению конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются. Иными словами, услуги по реализации товаров, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 по делу №СИП-1173/2021, от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020, от 26.07.2022 по делу №СИП-1061/2021 и др.

В данном случае все испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ, в том числе по продвижению и продаже товаров конкретизированы товарами 03 класса МКТУ, что позволяет сделать вывод о том, что они связаны с продвижением и продажей именно товаров 03 класса МКТУ, указанных в противопоставленных регистрациях.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], то указанные услуги признаны коллегией однородными испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров для третьих лиц), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. При этом коллегия отмечает, что однородность товаров/услуг в возражении не оспаривалась.

Принимая во внимание все изложенные обстоятельства, коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, так как существует опасность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте в случае маркировки ими сравниваемых товаров и услуг.

Таким образом, вывод Роспатента о несоответствии товарного знака по заявке №2023791397 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ следует признать правомерным.

В отношении довода возражения о различии реальной сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, то заявителем не приведены факты неиспользования товарных знаков [2-4] в отношении однородных товаров и услуг, установленные соответствующими судебными актами Суда по интеллектуальным правам.

Что касается ссылки на товарный знак по свидетельству №753277 со словесным элементом «Bloom absolute color», зарегистрированный ранее на имя заявителя, то это обстоятельство не может быть принято во внимание, так как

указанный знак представляет собой иное обозначение и регистрация его была произведена при других фактических обстоятельствах. Доказательств, свидетельствующих о том, что обстоятельства, рассматриваемые в рамках настоящего административного дела и имевшие место при регистрации приведенных заявителем товарных знаков, аналогичны, в материалах возражения не приведено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2025, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2025.