

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 20.11.2025, поданное ООО «ПРОФ БЬЮТИ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024715703, при этом установлено следующее.

Обозначение «**GENESIS**» по заявке №2024715703, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 10, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно корреспонденции от заявителя от 16.07.2025 предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается только в отношении товаров 08 класса МКТУ «аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 08 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Genesis» (свидетельство №531090, с приоритетом от 06.11.2012),

зарегистрированным на имя АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к возражению заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию обозначения по заявке №2024715703 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ. Стороны заключили мировое соглашение, которое было утверждено Определением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1083/2025 от 16.04.2026.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 08 класса МКТУ «аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака;
2. Мировое соглашение с правообладателем товарного знака;
3. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 31.07.2025;
4. Скриншоты с сайта «Википедия»;
5. Скриншоты с сайта cosmoprofi-one.ru;
6. Скриншоты с сайта beautyinstrument.ru;
7. Скриншоты с сайта msk.magicosmo.ru;
8. Скриншоты с маркетплейса «Wildberries»;
9. Скриншоты с маркетплейса «Ozon»;
10. Скриншоты с сайта perekrestok.ru.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.02.2024) поступления заявки №2024715703 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Согласно пункту 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 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. 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 «**GENESIS**» является комбинированным и состоит из словесного элемента «GENESIS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, первая буква «E» представлена в виде трех горизонтальных полос синего цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ «аппараты лазерные для удаления волос, за исключением используемых для медицинских целей».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен словесный знак «Genesis», исполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «G» - заглавная. Знак зарегистрирован в отношении, в том числе товаров 08 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходным за счет наличия в их составе фонетически и семантически тождественных словесных элементов «GENESIS», которые к тому же имеют близкое графическое исполнение – стандартный шрифт, буквы латинского алфавита. Товары 08 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака однородны, поскольку они имеют одно назначение, могут быть использованы совместно.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [1], в котором правообладатель противопоставленного знака выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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.

GENESIS

Так, заявленное обозначение «**GENESIS**» и противопоставленный товарный знак «Genesis» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 08 класса МКТУ.

При рассмотрении возражения коллегия учла наличие между сторонами мирового соглашения, которое было утверждено Определением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1083/2025 от 16.04.2026.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2025, отменить решение Роспатента от 31.07.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024715703.