


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Загорко Аленой Викторовной, г.Одинцово, Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751403, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2017751403, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом 16.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751403 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи и пункта 1 1483 статьи Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком «ELZA» по свидетельству №470159 с приоритетом от 25.02.2011, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Салон

красоты» являются неохраноспособными, поскольку в целом не обладают различительной способностью.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №470159 вследствие его неиспользования в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017751403 на имя заявителя в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (04.12.2017) поступления заявки №2017751403 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ELZA салон красоты». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017751403 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

противопоставлен товарный знак «ELZA» по свидетельству №470159, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.04.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2019 по делу №СИП-810/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №470159 была досрочно прекращена в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.10.2019, заявитель выразил согласие с тем, что словесные элементы «салон красоты» являются неохраноспособными, поскольку в целом не обладают различительной способностью. Указанные словесные элементы могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017751403 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2019, отменить решение Роспатента от 16.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017751403.