


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 24.04.2019, поданное ООО «Амелибрубар», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748869, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017748869 было подано 20.11.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «салоны красоты, услуги визажистов».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «amelie», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 04.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748869 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с со словесным товарным знаком «АМЕЛИ» по свидетельству

№560239, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.04.2019, заявитель ссылается на решение Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2019 года по делу №СИП-20/2019, согласно которому правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №560239 была досрочно прекращена в отношении услуги 44 класса МКТУ «салоны красоты».

Кроме того, по мнению заявителя, заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку обладает визуальными различиями по внешней форме, характеру изображения и смысловому значению, в частности, заявленное обозначение, выполненное курсивом буквами латинского алфавита, включает стилизованное изображение брови человека.

Заявитель также позиционирует себя только как салон красоты по уходу за бровями, тогда как правообладатель противопоставленного товарного знака не использует исключительные права на товарный знак «АМЕЛИ» для целей оказания услуг «салоны красоты» и не имеет прав на «услуги визажистов». Соответственно, какая-либо принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному изготовителю полностью отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2017748869.

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

С учетом даты (20.11.2017) поступления заявки №2017748869 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, комбинированное обозначение

 «*amelie*», включающее словесный элемент «amelie», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, имитирующим подпись ширококонечным пером, заканчивающуюся восходящим росчерком от последней буквы к первой.

Доминирующим элементом в композиции заявленного обозначения является словесный элемент «amelie», занимающий центральное положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, несущее на себе основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указан словесный товарный знак «АМЕЛИИ», по свидетельству №560239, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ «аромотерапия; дома отдыха; имплантация волос; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; массаж; парикмахерские; услуги психологов; маникюр; салоны красоты; санатории; татуирование; физиотерапия; хиропрактика». Срок действия регистрации продлен до 24.01.2025.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 18 апреля 2019 года по делу № СИП-20/2019 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 560239 досрочно прекращена в отношении услуг 44 класса МКТУ «салоны красоты».

Сходство заявленного комбинированного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «AMELIE» - «АМЕЛИИ», входящих в состав сравниваемых обозначений, представляющих собой женское имя собственное, при этом визуальные различия, на которые указывает заявитель в своем возражении, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве этих обозначений, тем более, что противопоставленный словесный товарный знак лишен

какой - либо графической проработки, способной несколько усилить визуальные различия между сравниваемыми обозначениями.

Несмотря на то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении услуги «салоны красоты» была досрочно прекращена, в перечне услуг 44 класса МКТУ остались такие услуги как массаж; парикмахерские; маникюр; татуирование, т.е. услуги, которые являются однородными с услугами визажистов и салонов красоты, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Однородность этих услуг обусловлена тем, что они имеют одинаковое назначение по уходу за волосами, лицом и телом, имеют одинаковый круг потребителей и условия оказания этих услуг, поскольку салоны красоты являются многопрофильным заведением, где не только оказывают парикмахерские услуги по уходу за волосами, но и предлагают всевозможные процедуры по уходу за лицом и телом, в том числе массаж, обертывания, маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж и т.д.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748869, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 04.02.2019.