


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 поступившее 10.04.2019 возражение, поданное ИП Козловым В.А. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017728521, при этом установила следующее.

TIFFANY NAIL BÚRO



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2017728521 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.07.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; маникюр; педикюр».

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное обозначение состоит из словесного элемента «TIFFANY NAIL BÚRO» и стилизованного изображения двух рук, соприкасающихся друг с другом.

Решение Роспатента от 18.12.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «NAIL BÚRO» (где nail в переводе с английского языка означает «ноготь», biro – бюро, офис, контора) указывают на назначение заявленных услуг. Также в

заклучении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией зарегистрированных на имя иного лица в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ, и имеющими более ранний приоритет, товарных знаков со словесными элементами «Tiffany», «Тиффани» по свидетельству №108169 [1], товарным знаком по свидетельству №196213 [2], товарными знаками по свидетельствам №№257833, 572378, 555601, 558037 [3-6], со знаками по международным регистрациям №№1208805, 1208903, 1208841 [7-9], а также со знаком «TIFFANY», признанным общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации по свидетельству №56 [10] в отношении товаров 14 класса МКТУ.

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

- входящее в состав заявленного обозначения обозначение «NAIL BURO» согласно правил английского языка переводится как «бюро ногтей». В соответствии с ГОСТом Р 58091-2018 Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, классификация и общие требования, такого термина нет в сфере услуг, оказываемых заявителем;

- отсутствует семантическое и фонетическое сходство между словесным элементом заявленного обозначения TIFFANY NAIL BURO и противопоставленными словесными товарными знаками TIFFANY, PURE TIFFANY, TIFFANY and CO.;

- словесный элемент Tiffany является именем собственным, любое физическое лицо, которому принадлежит это имя, вправе его зарегистрировать в качестве товарного знака;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и производят разное впечатление;

- заявленное обозначение подано на регистрацию для услуг в 44 классе МКТУ: услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; маникюр; педикюр,

которые являются неоднородными товарам и услугам 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 35 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (14.07.2017) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483

Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 подпунктом 3 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, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 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, круг потребителей и другие признаки.

TIFFANY NAIL BURO



Заявленное обозначение  состоит из словесного элемента «TIFFANY NAIL BURO» и стилизованных изображений рук. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; маникюр; педикюр.

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017728521 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-10] в отношении однородных товаров.

Товарные знаки [1-10] **TIFFANY** **TIFFANY** **ТИФФАНИ**

PURE TIFFANY

TIFFANY & CO.

TIFFANY **BLUE**



зарегистрированы в отношении товаров 03, 04, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-10] показал, что они ассоциируются друг с другом в целом по следующим причинам.

Товарные знаки [1-10] образуют серию знаков, объединенную общим словесным элементом **TIFFANY/ТИФФАНИ**. Указанный элемент является

тождественным словесному элементу TIFFANY заявленного обозначения, который выполняет в нем основную индивидуализирующую функцию в отличие от слабого элемента «NAIL BURO», в силу своих смысловых значений указывающего на область деятельности заявителя. Что касается изобразительного элемента обозначения, то изображение рук для услуг в области гигиены и косметики также обладает слабой различительной способностью. Кроме того, в комбинированных

TIFFANY NAIL BÜRO



обозначениях, каковым является обозначение , именно словесные элементы занимают доминирующее положение, поскольку они легче запоминаются и на них, как правило, акцентируется основное внимание потребителя.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Что касается однородности заявленных услуг 43 класса МКТУ с товарами 03 класса МКТУ, как указано в заключении экспертизы, то услуги в области гигиены и косметики, маникюр, педикюр корреспондируют таким товарам как «косметические препараты для нанесения на кожу, кожу головы, волосы или ногти; средства косметические, мыла, шампуни, препараты для бритья», поскольку при оказании услуг в области гигиены и косметики используются перечисленные косметические и гигиенические средства, в результате чего при маркировке сравниваемых товаров и услуг сходными обозначениями существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, имеются основания для признания обозначения по заявке № 2017728521 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «NAIL BÜRO» указывает на назначение заявленных услуг, поскольку в переводе на русский язык nail с английского языка означает «ноготь», а buro/büro переводится с английского и немецкого языков как «офис, контора, бюро», что свидетельствует о несоответствии этих элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2018.