


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.02.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем РФ Ериной О.Е., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016746026, при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2016746026, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 08, 21, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров и услуг 03 (части), 08, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров:

КУДЕСНИЦА

- « ***KUDESNITSA*** » (свидетельство №552569 с приоритетом от 07.08.2013), зарегистрированным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31;

Кудесник

- « ***Кудесник*** » (свидетельство №504113 с приоритетом от 28.12.2010), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 03, 21, 44 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, 4.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- при анализе сравниваемых обозначений экспертизой не было принято во внимание, что они производят разное зрительное впечатление за счет наличия в составе заявленного обозначения оригинальной графической композиции;

- поскольку доминирующим элементом в составе заявленного обозначения является изобразительный элемент, можно сделать вывод о том, что несмотря на сходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку, они не являются сходными до степени смешения друг с другом в целом;

- необходимость учитывать общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений подтверждается позицией Суда по интеллектуальным правам (дело №СИП-673/2015, а также решением Роспатента по заявке №2010740118);

- приведенные в перечне заявленного обозначения товары 03, 21 классов МКТУ «вещества клейкие для косметических целей; красители косметические; вещества вяжущие для косметических целей; кисточки для ногтей; материалы для изготовления кисточек; щетина животных [кисти]» не являются однородными товарам 03, 21 классов МКТУ «косметика; щетки (за исключением кистей)» противопоставленного товарного знака по свидетельству №504113, поскольку имеют разные потребительские свойства, функциональное назначение, разные каналы реализации и круг потребителей;

- заявленное обозначение ассоциируется с фирменным стилем, используемым заявителем при сопровождении товаров и услуг в области ногтевого сервиса.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016746026 в качестве товарного знака в отношении следующих заявленных товаров:

03 класс МКТУ - вещества клейкие для косметических целей; красители косметические; вещества вяжущие для косметических целей.

21 класс МКТУ - кисточки для ногтей; материалы для изготовления кисточек; щетина животных [кисти].

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- Копии Решения от 22.03.2016 и Постановления 18.07.2016 Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2016 по делу №СИП-673/2015;

- Копия Заключения коллегии Палаты по патентным спорам от 01.03.2016 по заявке № 2010740118;

- Распечатки из журналов «Nailpractika», «Nailpr», «Ногтевой сервис».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (05.12.2016) поступления заявки №2016746026 правовая база для оценки охраноспособности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, 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 требованиями подпункта 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 «  » по заявке №2016746026 с приоритетом от 05.12.2016 является комбинированным, представляет собой композицию в виде стилизованного изображения цветка, на лепестке которого расположилась божья коровка, а также включает в свой состав словесный элемент «КУДЕСНИЦА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Е» в слове «КУДЕСНИЦА» расположена на фоне сердцевины цветка, выполнена в ином шрифтовом исполнении, чем другие буквы в слове «КУДЕСНИЦА». Композиция заключена в фигурную рамку. Заявленное обозначение выполнено в белом, черном, сером, желтом, зеленом, красном цветовом сочетании.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ

«вещества клейкие для косметических целей; красители косметические; вещества вяжущие для косметических целей» и товаров 21 класса МКТУ «кисточки для ногтей; материалы для изготовления кисточек; щетина животных [кисти]».

В этой связи сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного


КУДЕСНИЦА

знака « **KUDESNITSA** » по свидетельству №552569, противопоставленного в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, не проводится.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака « **Кудесник** » по свидетельству №504113, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак « **Кудесник** » по свидетельству №504113 с приоритетом от 28.12.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 03 класса МКТУ «парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки и пасты» и товаров 21 класса МКТУ «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам».



Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «  » / « **Кудесник** » на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто

нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. При этом шрифтовое исполнение словесного элемента не затрудняет его прочтения, а его контрастный красный цвет акцентирует на слове «КУДЕСНИЦА» внимание потребителя в первую очередь, обуславливая его визуальное доминирование по отношению к изобразительным элементам, среди которых цветок с нечеткими, почти прозрачными лепестками, и небольшая по размеру фигурка божьей коровки, занимающая периферийное положение. Кроме того, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким образом, основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения в данном случае является слово «КУДЕСНИЦА» (женский род к слову «кудесник», где «кудесник» - это волшебник, колдун, волхв, см. Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой, 2000 г., <http://dic.academic.ru>), имеющее определенное смысловое значение.

В свою очередь слово «*Кудесник*» по свидетельству является единственным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №504113.

Следует констатировать, что словесные элементы «КУДЕСНИЦА» и «КУДЕСНИК» сравниваемых обозначений характеризуются близостью состава гласных и согласных букв/звуков, входящих в их состав, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве и заявителем не оспаривается. Кроме того, указанные словесные элементы имеют одинаковое смысловое значение, что свидетельствует о наличии семантического сходства сравниваемых обозначений.

В свою очередь графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеет второстепенное значение, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей, влияющих на его восприятие и обуславливающих его запоминание потребителем. В этой связи именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Что касается однородности товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, то необходимо отметить следующее.

В перечне товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №504113 присутствует такая позиция как «косметика» (средства для придания свежести, красоты лицу и телу, см. Толковый словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, <http://dic.academic.ru>), которая является родовой по отношению к товарам заявленного обозначения «вещества клейкие для косметических целей;

красители косметические; вещества вяжущие для косметических целей». Перечисленные виды товаров представляют собой различные косметические средства. Так, к «веществам клейким для косметических целей» относятся всевозможные клеи для прикрепления ресниц, накладных волос, ногтей. Под «красителями косметическими» подразумевается декоративная косметика, в том числе краски для волос, косметические наборы и т.п. Средства вяжущие для косметических целей могут использоваться для очистки кожи, устранения угрей, стягивания пор, устранения избыточного масла или даже выравнивания тона кожи. К ним относятся некоторые виды средств для умывания, пенки, лосьоны, тонеры (см. статью «Различные типы вяжущих косметических продуктов для кожи» в сети Интернет, <http://baby-servis.com/>).

В перечне товаров 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака содержится такая родовая группа как «щетки (за исключением кистей)». В свою очередь регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ «кисточки для ногтей; материалы для изготовления кисточек; щетина животных [кисти]». Так, под родовой позицией 21 класса МКТУ «щетки (за исключением кистей)» объединены различные изделия щетинно-щеточные (в том числе «щеточки для ногтей») и материалы для их изготовления (например, «волосы для щеточных изделий; щетина свиная»). При этом «кисточки для ногтей» и «щеточки для ногтей» используются в одной и той же сфере, связанной с ногтевым сервисом. Одинаковое назначение также имеют «материалы для изготовления кисточек; щетина животных [кисти]» и «волосы для щеточных изделий; щетина свиная», используемые для изготовления щетинно-щеточных изделий.


В силу изложенного все указанные товары 03, 21 классов МКТУ относятся к одной области деятельности, связанной с индустрией красоты. Следует отметить, что приведенные в перечне противопоставленного товарного знака позиции «косметика» и «щетки (за исключением кистей)» представлены в общем виде и не конкретизированы какой-либо отдельной сферой деятельности в области индустрии красоты, что свидетельствует о том, что правообладатель этого товарного знака вправе использовать его для сопровождения любых косметических средств и

аксессуаров (изделия щетинно-щеточные), в том числе и в сфере ногтевого сервиса, осуществляемого заявителем. Потребителями указанных товаров могут являться профессионалы косметической отрасли, следовательно, также как и товары заявителя, товары правообладателя противопоставленного товарного знака могут реализовываться через магазины, предназначенные не для рядовых потребителей, а специалистов в этой области, что обуславливает вывод о совместной встречаемости сопоставляемых товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, в гражданском обороте.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №504113 и однородность товаров 03, 21 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений в целом, что обуславливает правомерность изложенного в решении Роспатента от 24.01.2018 довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2016746026 отсутствуют.

Что касается ссылок заявителя на судебную и административную практику при определении сходства сравниваемых обозначений (дело №СИП-673/2015, касающееся

обозначений «» и «»; решение Роспатента по заявке

№2010740118, касающееся обозначений «» и «КОЛОБОК»), то решение принимается по каждой заявке с учетом конкретных обстоятельств дела и индивидуальных особенностей того или иного товарного знака, в силу чего приведенные в возражении аналогии не могут служить основанием для вывода о несходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №504113.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2018.