


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 24.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720699, поданное Федотовой Светланой Леонидовной, Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «МАРАФЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, по заявке №2016720699 подано на регистрацию в качестве товарного знака 09.06.2016 в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.10.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720699. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №595398 с приоритетом от 09.03.2011, зарегистрированным на имя Самсоновой Алины Олеговны, Республика Крым, в отношении услуг 44 класса

МКТУ, признанных однородными услугам 44 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2016720699.

В возражении, поступившем 27.12.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «МАРАФЕТ» по заявке №2016720699 не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №595398 ввиду наличия отличий по графическому, семантическому, фонетическому признакам сходства;

- товарный знак  по свидетельству №595398 представляет собой комбинацию ярких, отличительных и легко запоминающихся элементов;

- словесный элемент «МАРАФЕТ» в противопоставленном товарном знаке выполнен оригинальным, витиеватым шрифтом зеленого цвета с обрамлением белого цвета с заглавной буквы «М», тогда как в заявленном обозначении этот словесный выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета;

- элементы в противопоставленном товарном знаке расположены на ярко красном фоне прямоугольной формы, тогда как заявленное обозначение не имеет фона;

- в правом углу прямоугольника ярко красного цвета также имеется квадрат с закругленными углами с обводкой белого цвета, внутри которого расположен элемент «№1» окрашенный в белый цвет;

- кроме того, исполнение элементов «МАРАФЕТ №1» в противопоставленном товарном знаке в оригинальной графике привело к утрате словесного характера данных элементов, в связи с чем графическое сходство у сопоставляемых обозначений отсутствует;

- таким образом, заявленное обозначение отличается по общему зрительному впечатлению от противопоставленного товарного знака;

- что касается сравнения элементов «Марафет №1» и «МАРАФЕТ» по семантическому признаку, то в связи с тем, что сравниваемые обозначения не имеют точного единого значения (толкования), то сравнить их с точки зрения семантики довольно сложно;

- наличие цифрового элемента «№1», который произносится как «номер один» и является неотъемлемой частью противопоставленного товарного знака, исключает звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- угроза смешения сравниваемых обозначений отсутствует ввиду того, что комбинированный товарный знак с элементом «Марафет №1» олицетворяет сеть парикмахерских эконом-класса, расположенных на территории Республики Крым, г. Симферополь, в то время как заявленное словесное обозначение «МАРАФЕТ» олицетворяет салоны красоты уровня бизнес-класс, расположенные в городе Москве и Московской области;

- при наличии графического, фонетического и семантического сходства на территории Российской Федерации были зарегистрированы, в частности, товарные знаки по свидетельствам №463798 и № 545351, №469118 и №469119, № 481902 и №348130, №362790 и №408006, № 507819 и №216279 и т.д.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720699 в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи 09.06.2016 заявки №2016720699 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАРАФЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.


Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги соляриев».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству №595398 с приоритетом от 09.03.2011 (более раним, чем у заявленного обозначения), зарегистрированный на имя иного лица, в частности, в отношении услуг 44

класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметологии для людей и животных, парикмахерские, салоны красоты».

Противопоставленный товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее вытянутый по горизонтали прямоугольник красного цвета, на фоне которого в нижней части слева размещен словесный элемент «Марафет», выполненный буквами русского алфавита оригинальным наклоненным шрифтом зеленого цвета с белым контуром с заглавной буквы «М». В правой части прямоугольника размещен элемент «№1», заключенный в квадратную рамку с закругленными углами. Элемент «№1» и квадратная рамка выполнены белым цветом.

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и зарегистрирован товарный знак по свидетельству №595398. Сопоставляемые услуги совпадают (парикмахерские, салоны красоты) или соотносятся между собой как род/вид (к услугам в области гигиены и косметологии можно отнести маникюр и услуги соляриев), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и места реализации (в частности, салоны красоты и парикмахерские), в связи с чем они признаны коллегией однородными.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №595398 показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке прямоугольная рамка красного цвета является фоном для остальных элементов, а квадратная рамка белого цвета представляет собой обрамление элемента «№1». Что касается элемента «№1», то он воспринимается как простое указание на порядковый номер или в качестве хвалебной характеристики (№1 - то есть лучший)). В силу отмеченных

обстоятельств, по сравнению со словом «МАРАФЕТ», индивидуализирующая способность указанных элементов снижена.

В отношении словесного элемента «МАРАФЕТ» необходимо отметить, что в товарном знаке по свидетельству №595398 он выполнен легко прочитываемым шрифтом буквами русского алфавита, в связи с чем данный словесный элемент не может быть отнесен к категории изобразительных (на чем настаивает заявитель в возражении).

Анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что знаки обладают высокой степенью звукового сходства в силу полного фонетического вхождения заявленного обозначения «МАРАФЕТ» в состав противопоставленного товарного знака в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Кроме того, сравниваемые обозначения вызывают сходные смысловые ассоциации, связанные со значением слова «МАРАФЕТ» (навести марафет – навести порядок, внешний лоск, см. <http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=13875>).

Необходимо отметить, что материалов, которые могли бы свидетельствовать о том, что противопоставленный товарный знак за счет наличия в нем дополнительного элемента «№1», имеет принципиально иную семантическую окраску, отличную от значения понятного российскому потребителю слова «МАРАФЕТ», заявителем не представлено.

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, однако графические отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «МАРАФЕТ» (имеет место вхождение одного обозначения в другое в качестве основного индивидуализирующего элемента).

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков при наличии аналогичных, по мнению заявителя, оснований для отказа, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков

рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №595398 до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.10.2017.