


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 06.03.2015. Данное возражение подано ЗАО «ЭФИ плюс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013715792, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013715792 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 13.05.2013 в отношении услуг 40, 41, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Согласно описанию, представленному в материалах заявки, заявленное обозначение содержит слово «ЭФИ», выполненное оригинальным, стилизованным под иероглифы, крупным шрифтом буквами кириллицы, и являющееся частью фирменного наименования заявителя. В правой верхней части композиции расположено не охраняемое словосочетание «дом красоты». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в цветовом сочетании «серо-зеленый, желтый, красный, зелёный, темно-зелёный, черный».

Роспатентом 03.12.2014 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013715792 в отношении услуг 40, 41 и 42 классов МКТУ. В отношении услуг 44 класса МКТУ заявленному обозначению было

отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных



услуг 44 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 412390, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица – ООО «Дом красоты», Россия (приоритет 28.05.2009), в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы также указано, что доводы о том, что в заявленном обозначении элемент «дом красоты», по мнению заявителя, является неохраняемым элементом, не снимают основания для отказа на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] отличаются друг от друга по общему зрительному впечатлению и не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку доминирующее положение в каждом из них занимают отличающиеся элементы: цвето-графическая композиция «ЭФИ» и изобразительный элемент в виде дома.

Также в возражении приведены сведения относительно того, что заявитель был создан в 1997 году, а домен, на котором размещен Интернет-сайт, информирующий потребителя об услугах компании, - в 2006 году. С 2002 года выпускается собственная газета и журнал («ЭФИРНЫЙ МИР»).

Кроме того указано, что владелец противопоставленного знака [1] был зарегистрирован в 2008 году и не имеет сайта с описанием предоставляемых услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии свидетельства о регистрации заявителя (1);
- копии страниц газеты «ЭФИРНЫЙ МИР» за 2002-2004 г.г. (2);

- копии страниц журнала «ЭФИРНЫЙ МИР» за 2006, 2011, 2012/2013 г.г. (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2015, заявителем были представлены дополнительные доводы и материалы (4), включающие распечатки из сети Интернет и копии страниц журнала.

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

С учетом даты подачи (13.05.2013) заявки № 2013715792 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Коллегия отмечает, что по ходатайству ЗАО «ЭФИ плюс», поступившему 08.09.2015, изменения (в части удаления из состава заявленного обозначения словесного элемента «дом красоты») были внесены в заявленное обозначение



( изменено на ), о чем в адрес заявителя была направлена корреспонденция от 05.11.2015.

С учетом внесенных изменений заявленное обозначение «  » представляет собой слово «ЭФИ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «серо-зеленый, желтый, красный, зелёный, темно-зелёный, черный» в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в возражении.

Противопоставленный товарный знак  [1] является комбинированным и содержит графический элемент в виде стилизованного изображения дома и словесный элемент «ДОМ КРАСОТЫ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в коричневом цвете, в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака



[1] показал, что сопоставляемые знаки «  » и «  » имеют различные словесные элементы и различное цвето-графическое исполнение.

Указанное позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их несходстве.

Что касается услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], коллегия отмечает, что сравниваемые перечни содержат однородные услуги, относящиеся к медицинской помощи, салонам красоты, парикмахерским, баням, центрам здоровья, дизайну и т.д., поскольку они имеют одно и то же назначение, условия оказания и круг потребителей. Однако однородность сравниваемых услуг 44 класса МКТУ не влияет на возможность регистрации несходных товарных знаков.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2013715792 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ в дополнение к услугам 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанным в заключении экспертизы.

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

удовлетворить возражение от 06.03.2015, изменить решение Роспатента от 03.12.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013715792.