

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 поступившее 11.01.2019 возражение, поданное Ершовым Дмитрием Викторовичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748620, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017748620, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.09.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с



ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» по свидетельству №134046 с приоритетом от 16.06.1994 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ [1].

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ», которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, не обладают различительной способностью.

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

- при установлении сходства до степени смешения регистрируемого товарного знака с товарным знаком 3-его лица учитывается общее впечатление, которое производит этот товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя;

- при осуществлении поисковых запросов во всемирной сети «Интернет», поиск не находит каких - либо сведений о косметическом, гигиеническом или косметическом уходе, где используется противопоставленный товарный знак;

- результаты поиска в сети «Интернет» вполне могут свидетельствовать о том, какие сведения о соответствующем товарном знаке может получить средний потребитель косметических и гигиенического ухода;

- в решении экспертизы рассматривает только фонетический критерий сходства товарных знаков. В то же время, учитывая все критерии сравнения сравниваемых товарных знаков можно однозначно утверждать, что они не сходны до степени смешения между, поскольку имеют существенные графические отличия;

- в заявленном обозначении присутствуют неохраняемые словесные элементы «СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ», которые свидетельствуют о тех услугах, которые оказываются под заявленным комбинированным обозначением. В то же время противопоставленный товарный знак подобных элементов не имеет, поэтому их смешение между собой невозможно;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован для целого ряда классов МКТУ, в то время как заявленное обозначение соотносится только с 44 классом МКТУ, для которого противопоставленный товарный знак не заявлялся;

- «АРЛЕКИНО СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ» существует в Санкт-Петербурге уже более 20 лет, имеет сотни постоянных клиентов и тысячи новых посетителей ежегодно. Данное обозначение никак не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, который используется для обозначения квест-парка в Москве.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.09.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017748620 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.11.2017) поступления заявки №2017748620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 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.

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 является комбинированным, состоящим из: словесного элемента «Арлекино», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита; словесных элементов «СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенных под словесным элементом «Арлекино». В левой части обозначения, перед буквой «А», расположен изобразительный элемент в виде стилизованного веера. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Словесные элементы «СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ» являются неохраемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, не обладают различительной способностью, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].



Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного треугольника, заполненного стилизованными геометрическими фигурами и словесных элементов «АРЛЕКИНО ARLECCHINO», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенных по левой стороне стилизованного

треугольника. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Арлекино»/«АРЛЕКИНО»/«ARLECCHINO» (ARLECCHINO является транслитерацией слова АРЛЕКИНО, кроме того, в переводе с итальянского языка означает «арлекин»; **Арлекин** ([итал. Arlecchino](#), [фр. Arlequin](#)) — персонаж итальянской [комедии дель арте](#), второй [дзанни](#); самая популярная маска итальянского площадного театра, см. Интернет, словари).

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительный элемент оказывает второстепенное влияние на восприятие заявленного обозначения, так как является абстрактным и труднозапоминаемым.

Также, коллегия отмечает, что словесный элемент «Арлекино» занимает начальное верхнее положение в заявленном обозначении и выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесными элементами «СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных услуг 44 класса МКТУ и противопоставленных им услуг 42 класса МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «ваксинг/восковая депиляция; имплантация волос; маникюр, парикмахерские, пирсинг, салоны красоты, татуирование, услуги визажистов, услуги соляриев», представленные в перечне заявленного обозначения и

услуги 42 класса МКТУ «косметический уход» противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - услугам, предоставляемыми центрами красоты и здоровья, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 44 класса МКТУ «центры здоровья; услуги в области ароматерапии, мануальная терапия [хиропрактика], массаж, советы по вопросам здоровья», представленные в перечне заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «медицинский уход» противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к общемедицинским и лечебно-профилактическим услугам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 44 класса МКТУ «услуги саун», представленные в перечне заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ «гигиенический уход» противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - услугам в области гигиены, имеют одно назначение и круг потребителей.

Также коллегия отмечает, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, в ситуации, когда товарные знаки незначительно отличаются друг от друга, диапазон товаров/услуг, которые следует рассматривать как однородные, расширяется.

Таким образом, однородность услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017748620, с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность и стал известен потребителям, является неубедительным, поскольку оказание услуг, маркированных заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2018.