

**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 24.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017742396, поданное ИП Шленкиной Еленой Викторовной, Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

**NEOTERIC
НЕОТЕРИК 1**

Словесное обозначение « **NEOTERIC
НЕОТЕРИК 1** » по заявке №2017742396 подано на регистрацию в качестве товарного знака 12.10.2017 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017742396. 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 товарными знаками

**НЕОТЕРИКА
NEOTERICA**

приоритетом от 22.06.2017, « » по свидетельству №620391 с приоритетом от 07.10.2015, ранее зарегистрированными на имя Неотерика ГмбХ, Гриллоштр. 18 А, 45141, Эссен, Германия, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными услугам 44 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 24.06.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы к следующему:

- заявленное обозначение подано в отношении ограниченного перечня позиций 44 класса МКТУ, относящихся к услугам салонов красоты, в то время как противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 и 05 класса;
- товары 03, 05 классов МКТУ, содержащиеся в перечнях противопоставленных знаков, не могут быть признаны однородными заявлением услугам 44 класса МКТУ, поскольку заявитель не производит и не намерен заниматься производством медицинских, туалетных и косметических изделий;
- заявитель отмечает тот факт, что согласно информации из открытых источников основной деятельностью правообладателя противопоставленных товарных знаков, является разработка инновационной продукции для домашних животных, потребитель, пришедший в салон красоты с намерением получить услугу маникюра или ваксинга, не может быть введен в заблуждение наличием товарных знаков, зарегистрированных в отношении медицинских изделий, следовательно, у него не возникнет никаких ассоциаций с компанией Неотерика ГмбХ;

- товары 03 и 05 классов МКТУ являются товарами специального назначения, выпуск которых, контролируется государством и требует наличия выданных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору лицензий;
- указанные товары реализуются в специальных профильных магазинах, что является дополнительным подтверждением того, что деятельность заявителя никак не связана с деятельностью правообладателя противопоставленных товарных знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017742396 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи 12.10.2017 заявки №2017742396 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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 по заявке №2017742396

NEOTERIC НЕОТЕРИК 1

заявлено обозначение «**NEOTERIC** **НЕОТЕРИК 1**», которое состоит из словесных элементов «NEOTERIC» (транслитерация «НЕОТЕРИК») и «НЕОТЕРИК 1», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Заявленное обозначение не обладает семантическим значением. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, а именно: «ваксинг/восковая депиляция; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги соляриев».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке № 2017742396 экспертиза противопоставила словесные товарные знаки, которые включают словесные элементы «НЕОТЕРИКА», «NEOTERICA», а именно:

НЕОТЕРИКА NEOTERICA

« » (1) по свидетельству №620391, и

NEOTERICA PROTECTO НЕОТЕРИКА ПРОТЕКТО

« » (2) по свидетельству №653210,

выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1) и (2) показал, что они являются фонетически сходными.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1) и (2) было установлено на основе полного фонетического вхождения словесных элементов «НЕОТЕРИК» и «NEOTERIC», заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки. Сходство также характеризуется совпадением состава гласных и согласных звуков, отличие составляет только одна буква.

Что касается наличия второго словесного элемента «PROTECTO» и «ПРОТЕКТО» противопоставленного товарного знака (2), то коллегия полагает, что первое слово имеет большую индивидуализирующую функцию ввиду его начального положения.

Следует отметить, что, поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы «НЕОТЕРИК NEOTERIC»/«НЕОТЕРИКА NEOTERICA» сравниваемых знаков выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов, стандартным шрифтом, имеют одинаковое расположение по отношению друг

к другу, в связи с чем по графическому критерию сходства их следует признать сходными.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниемых обозначений, по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Что касается однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленных знаков, коллегией установлено следующее.

Заявленные услуги 44 класса МКТУ «ваксинг/восковая депиляция; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги соляриев» относятся к услугам в области гигиены и косметики, медицинскому уходу, и услугам салонов красоты. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1) и (2) предоставлена товарам 03 класса МКТУ, которые включают, в том числе: продукты косметические и туалетные нелечебные, а также товары 05 класса, относящиеся к изделиям гигиеническим для медицинских целей. Данные товары предназначены для улучшения внешности, используются для профессионального ухода за кожей, волосами, бровями, ногтями, зачастую продаются в салонах красоты и применяются при различных процедурах. Следовательно, присутствует опасность смешения потребителем на рынке товаров и услуг связанных с косметологией со сходной маркировкой.

Учитывая высокую степень сходства сравниемых обозначений, заявленные услуги 44 класса признаны однородными товарам 03, 05 классов МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1) и (2) в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2019.**