


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.10.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЛУА", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022730693, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « L&A.CLINIC» по заявке № 2022730693 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 13.05.2022 на имя заявителя в отношении товаров 03, услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «черный, белый».

В соответствии с просьбой заявителя от 14.03.2023 г. в заявленный перечень были внесены соответствующие изменения (форма 401 от 05.04.2023 г.).

Роспатентом 28.04.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022730693 в отношении всех товаров 03, услуг 35 классов МКТУ с дискламацией элемента «CLINIC», как не обладающего различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных услуг 44 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему. Заявленное обозначение сходно визуально до степени смешения с товарным знаком « Скульптурное лицо от Виктории Цепляевой» (свидетельство № 663899, приоритет от 02.06.2017 г.), зарегистрированным ранее на имя Цепляевой Виктории Валерьевны, 121351, Москва, ул. Кунцевская, 1/5, кв. 314, в отношении услуг 44 класса МКТУ «массаж; салоны красоты», однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В поступившем возражении 11.10.2023 заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 663899 предоставил заявителю бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2022730693 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Заявителем в возражении приведены выдержки из законодательства, правил, руководства. В возражении также отмечаются отдельные отличия сравниваемых обозначений, заключающиеся в следующем: доминирование словесных частей; использование при написании словесных элементов разных алфавитов и шрифтов; отдельные отличия в исполнении изобразительных элементов; фонетические отличия словесных элементов «LUA CLINIC» (ЛУА КЛИНИК) и «Скульптурное лицо от Виктории Цепляевой». В возражении также отмечено, что сравниваемые обозначения отличаются семантически, поскольку содержат указание на лицо, оказывающее соответствующие услуги. Фактические деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 663899 отличаются: клиника медицинской косметологии (заявитель) и деятельность салонов красоты и услуги массажа, тренинги по обучению самомассажа лица (правообладатель), что приводит к отсутствию однородности услуг 44 класса МКТУ.

Довод экспертизы относительно того, что элемент «CLINIC» является неохраняемым, заявитель не оспаривает.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022730693 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявитель представил таблицу различных товарных знаков, а также копию и оригинал письма-согласия от Цепляевой Виктории Валерьевны - правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 663899 - (1).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В ходатайстве от 31.10.2023 г. также была изложена просьба о рассмотрении возражения в отсутствие заявителя и его представителя.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.05.2022) поступления заявки № 2022730693 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 г. (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.




Заявленное обозначение «» по заявке № 2022730693 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в следующем цветовом сочетании: «черный, белый». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом 28.04.2023 г. было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022730693 в отношении всех товаров 03, услуг 35 классов МКТУ с дискламацией элемента «CLINIC».

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «CLINIC» (в переводе с английского языка на русский язык означает - «клинический, клиника, практикующий врач, врач-клиницист, курсы повышения квалификации», см. электронные словари: <https://translate.yandex.ru/dictionary/>,

dict.slovaronline.com/17163-clinic) не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2022730693 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного

знака « Скульптурное лицо от Виктории Цепляевой» по свидетельству № 663899, приоритет от 02.06.2017 г., зарегистрированным ранее на имя Цепляевой Виктории Валерьевны, Москва в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака по свидетельству № 663899 было выражено бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2022730693 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, что подтверждается представленным письмом-согласием (1).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака по свидетельству № 663899 в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия (наличие словесных элементов «LUA CLINIC» в заявленном обозначении и

«Скульптурное лицо от Виктории Цепляевой» в противопоставленном товарном знаке), а также различия в общем зрительном впечатлении (композиция из цветов и листьев на фоне полумесяца в заявленном обозначении, разное композиционное расположение словесных элементов по отношению к изобразительным элементам в сравниваемых обозначениях). Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 663899, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022730693 в отношении заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (1)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2023, изменить решение Роспатента от 28.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022730693.