

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.01.2022 возражение, поданное ИП Бахтиной М.Н. (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750192, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020750192 с приоритетом от 06.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750192. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- со знаком «» (международная регистрация №804277 с конвенционным приоритетом от 08.08.2002) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [1];

- со знаком «METRO» (международная регистрация №627390F с конвенционным приоритетом от 30.03.1994) в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



METRO

- со знаком «» (международная регистрация №1423240 с конвенционным приоритетом от 22.12.2017) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [3];



METRO

- со знаком «YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS» (международная регистрация №1423226 с конвенционным приоритетом от 22.12.2017) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [4];



METRO

- со знаком «» (международная регистрация №1379193 с конвенционным приоритетом от 01.12.2016) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [5];



METRO

- со знаком «» (международная регистрация №1096843 с приоритетом от 09.02.2011) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [6];



METRO GROUP

- со знаком «» (международная регистрация №1069645 с приоритетом от 14.06.2010) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [7];



- с товарным знаком «**ВАШ УСПЕХ – ЭТО НАШ БИЗНЕС**» (по свидетельству №725349 с приоритетом от 01.10.2018) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [8];



- с товарным знаком «**ПУНКТ**» (по свидетельству №459888 с приоритетом от 25.10.2010) в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ [9];



- с товарным знаком «**METRO**» (по свидетельству №435084 с приоритетом от 17.11.2009) в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35 класса МКТУ [10];



- с товарным знаком «**METRO**» (по свидетельству №354759 с приоритетом от 22.03.2004) в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, которые однородны заявленным услугам 35, 41, 44 классов МКТУ [11];



- с товарным знаком «**METRO**» (по свидетельству №512082 с приоритетом от 04.09.2012) в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 41 класса МКТУ [12];



- с товарным знаком «**metro**» (по свидетельству №429574 с приоритетом от 23.04.2009) в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 41 класса МКТУ [13];



- с товарным знаком «**METRO**» (по свидетельству №512078 с приоритетом от 04.09.2012) в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 41 класса МКТУ [14];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №342823 с приоритетом от 14.09.2005) в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 41 класса МКТУ [15];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №255604 с приоритетом от 29.10.2002) в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 41 класса МКТУ [16];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №163357 с приоритетом от 19.03.1997) в отношении услуг 41 класса МКТУ, которые однородны заявленным услугам 41 класса МКТУ [17].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.01.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень испрашиваемых услуг 35, 41, 44 классов МКТУ до следующих позиций:

35 класс: продвижение, презентация услуг барбершопа/парикмахерской/салона красоты; управление барбершопом/парикмахерской/салонем красоты;

41 класс: организация и проведение мастер классов [обучение] в сфере парикмахерского искусства: организация и проведение профессиональных семинаров в сфере парикмахерского искусства: организация тематических конкурсов [учебных и развлекательных] в сфере парикмахерского искусства: развлечение гостей; фотографирование; шоу-программы; все услуги 41 класса заявляются в сфере оказания парикмахерских услуг, услуг салонов красоты, услуг барбершопа;

44 класс: барбершоп; ваксинг/восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-17], что подтверждается выводами, полученными в Заключении №162-2021 от 24.12.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы;

- скорректированный перечень услуг 35, 41, 44 классов МКТУ не является однородным услугам 35, 41, 44 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-17], сравниваемые услуги имеют разное назначение, разную область применения и не являются взаимозаменяемыми, что также подтверждается выводами, полученными в Заключении №162-2021 от 24.12.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35, 41, 44 классов МКТУ (указан по тексту заключения выше).

К материалам возражения заявителем было приобщено Заключение №162-2021 от 24.12.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы (приложение №1).

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

С учетом даты (06.10.2020) поступления заявки №2020750192 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 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 положениями пункта 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;

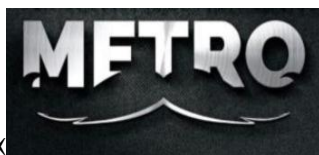
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;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

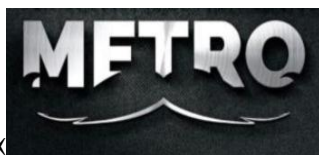
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 геометрической фигуры с чёрным фоном, из изобразительного элемента, и из словесного элемента «METRO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что буквы «E», «T», «R» словесного элемента «METRO» заявленного обозначения выполнены в оригинальной графической манере, это не привносит иного восприятия данного словесного элемента потребителями.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-17].

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-11] является MIP METRO Group Intellectual Property Gmbh & Co., Германия.

Противопоставленные знаки «», «METRO», «», «» по международным регистрациям №№804277 [1], 627390F [2], 1379193 [5], 1069645 [7], равно как и противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №435084 [10] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.



Противопоставленные знаки «», «YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS», «» по международным регистрациям №№1423240 [3], 1423226 [4], 1096843 [6],



равно как и противопоставленные товарные знаки «», «»,



«» по свидетельствам №№725349 [8], 459888 [9], 354759 [11] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде прямоугольников и четырехугольников, и из словесных элементов «METRO», «МЕТРО», «YOUR SUCCESS IS OUR BUSINESS», «ВАШ УСПЕХ – ЭТО НАШ БИЗНЕС», «ПУНКТ», выполненных заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Необходимо обратить внимание на то, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-11] являются словесные элементы «METRO», «МЕТРО», которые выполнены в центре знаков крупными буквами, кроме того данные словесные элементы являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-11].

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [12-17] является Метро Интернэшнл Лайсенинг С.А. де С.В., Мексика.

Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№512082 [12], 512078 [14] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «», «»,



«», «» по свидетельствам №№429574 [13], 342823 [15], 255604 [16], 163357 [17] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде прямоугольников, из стилизованных изобразительных элементов в виде сферы, и из словесных элементов «metro», «Метро», выполненных заглавными и строчными буквами латинского и русского

алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [12-17] являются словесные элементы «METRO», «METPO» (в различном шрифтовом исполнении), которые выполнены в центре знаков крупными буквами, кроме того данные словесные элементы являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [12-17].

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков [1-11], принадлежащих MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co., Германия, а также серии противопоставленных товарных знаков [12-17], правообладателем которых является Метро Интернэшнл Лайсенинг С.А. де С.В., Мексика, было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «METRO»/«METPO»/«metro»/«Metro» (METRO является транслитерацией слова METPO), при этом метро представляет собой «то же, что метрополитен - подземная, наземная или надземная (на эстакадах) городская электрическая железная дорога» (<https://gufo.me/dict/ozhegov/метро>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-8, 11-13, 15, 16], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что услуги 35 класса МКТУ «продвижение, презентация услуг барбершопа/парикмахерской/салона красоты;

управление барбершопом/парикмахерской/салонем красоты» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «advertising (реклама); marketing (маркетинг); advice on marketing and purchasing (советы по маркетингу и продажам); management (менеджмент); business administration (управление бизнесом); commercial information and advice for consumers (коммерческая информация и советы потребителям); presentation of goods and services (презентация товаров и услуг); services of an import and export agency (агентства по импорту-экспорту); sales promotion for others (продвижение продаж для третьих лиц); distribution of samples (распространение образцов); помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; приём заказов, обслуживание заказов на поставку и обработка счетов; прокат торговых автоматов; прокат ларьков и прилавков; распространение рекламных материалов для третьих лиц с помощью электронной коммуникационной сети онлайн; компьютерная обработка онлайн заказов на покупку; сбор информации для организации рекламы товаров и услуг, предоставляемой третьими лицами, в компьютерной базе данных; разработка бонусных схем и систем поощрения в маркетинговых целях с предоставлением скидок на услуги поставки; разработка бонусных схем и систем поощрения как программы сохранения клиентов, а именно управление программой скидок для предоставления скидок на услуги поставки участникам программы через использование программы скидок для членов-участников; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов с целью продажи и покупки товаров и услуг; демонстрация услуг в Интернете; услуги по управлению бизнесом; розничные продажи; реклама; публикация рекламных текстов; организация торговых ярмарок и выставок в коммерческих или рекламных целях; прокат рекламных щитов, рекламных материалов и рекламного времени в средствах массовой информации; мерчандайзинг (продвижение продаж)» противопоставленных товарных знаков [1-11], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, а также к услугам менеджерским в сфере бизнеса, имеют одинаковое назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение мастер классов [обучение] в сфере парикмахерского искусства: организация и проведение профессиональных семинаров в сфере парикмахерского искусства: организация тематических конкурсов [учебных и развлекательных] в сфере парикмахерского искусства: развлечение гостей; фотографирование; шоу-программы; все услуги 41 класса заявляются в сфере оказания парикмахерских услуг, услуг салонов красоты, услуг барбершопа» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «education (образование); organization and arranging of seminars, workshops, conferences and competitions (организация и проведение семинаров, мастер-классов, конференций и конкурсов); provision of education courses (предоставление образовательных курсов); on-line ticket agency services for entertainment purposes (дистанционные услуги по бронированию билетов для развлекательных целей); arranging for ticket reservations for shows and other entertainment events (бронирование билетов на шоу и на другие развлекательные мероприятия); организация и проведение конференций, конгрессов и симпозиумов; развлечения; дискотеки; информация по вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; организация культурно-развлекательных мероприятий; проведение культурно-развлекательных мероприятий» противопоставленных товарных знаков [1, 3-8, 11-17], так как сравниваемые услуги относятся к услугам в области образования, к услугам в сфере развлечений, а также к услугам зрелищных учреждений, имеют одинаковое назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

Услуги 44 класса МКТУ «барбершоп; ваксинг/восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев» заявленного обозначения являются однородными услугам 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных (в части услуги в области гигиены и косметики для людей)» противопоставленного товарного знака [11], так как сравниваемые услуги относятся к услугам салонов красоты, имеют одинаковое назначение, сферу применения и единый круг потребителей.

В отношении представленного заявителем Заключения №162-2021 от 24.12.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы коллегия сообщает, что социологический опрос в рамках соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание, так как речь идёт о сходстве сопоставляемых обозначений, которое устанавливается коллегией в рамках действующего законодательства и на основании с соответствующими нормативно-правовыми актами.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-17] в отношении однородных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2021.