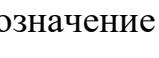


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Н-ЭСТЕТИКА» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723882 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021723882, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Роспатентом 31.05.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021723882 в отношении заявленных услуг 44 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

LA ESTÉTICA

- товарным знаком «  » по свидетельству №709643, с приоритетом от 30.01.2018 [1], в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ;



- товарным знаком «  » по свидетельству №692665, с приоритетом от 13.02.2018 [2], в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ;

- товарным знаком «  » по свидетельству №787978, с приоритетом от 13.02.2018 [3], в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ.

Кроме того, включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ», указывающие на видовое наименование предприятия, являются неохраняемыми (как отмечает и сам заявитель) на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства и не ассоциируются друг с другом в целом;
- заявитель сообщает, что получил от правообладателей противопоставленных товарных знаков письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723882 на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №709643;
1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №692665;
1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №787978.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (20.04.2021) поступления заявки №2021723882 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные 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.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов «ESTETICA BY DR.TKALINA», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованной латинской буквы «N» в круге. Под словесными элементами «ESTETICA BY DR.TKALINA» расположены словесные элементы «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованной точки. Все элементы расположены на стилизованном фоне в виде мрамора. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в белом, сером, темно-сером, золотом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе словосочетание «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ», которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

С указанным, заявитель выразил свое согласие.

Как было указано выше, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2021723882 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-3].

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

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным

LA ESTÉTICA

«», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным «», состоящим из словесного элемента «Estet'tika», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного на фоне стилизованного цветка. Правовая охрана представлена в желтом, оранжевом, светло-оранжевом, коричневом, черном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным « ESTETICO», состоящим из словесного элемента «ESTETICO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «S» помещена в стилизованную окружность, разделенную волнистой чертой на две части. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.05.2022.

К указанным обстоятельствам относятся письменные согласия правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2021723882 и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 31.05.2022 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2022, отменить решение Роспатента от 31.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021723882.