

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 12.07.2013, поданное Лановой Юлией Олеговной, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011736180, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011736180 с приоритетом от 03.11.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КОКО» (транслитерация буквами русского алфавита - коко), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположено словесное обозначение «SPA&BEAUTY» (спа энд бьюти), в переводе с английского языка BEAUTY означает «красота», а аббревиатура SPA применяется к бальнеологическим процедурам. Знак выполнен буквами латинского алфавита темно-коричневого цвета.

Решением Роспатента от 15.05.2013 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесное обозначение

«SPA&BEAUTY», входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ со словесным товарным знаком «СОСО» по свидетельству №474512[1], ранее зарегистрированным на имя компании Шанель САРЛ, Швейцария.

В возражении от 12.07.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента и приводит следующие доводы:

- индивидуальный предприниматель Лановая Юлия Олеговна начала свою деятельность по созданию салона красоты «КОКО» в 2009 году, т.е. задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака [1];

- заявитель по заявке №2011736180 является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение КОКО, которое возникло ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака [1], подтверждающие документы были представлены ранее.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011736180 в отношении всех заявленных услуг с указанием в качестве неохраняемого элемента «SPA&BEAUTY».

К возражению приложены копии документов о деятельности салона «КОКО».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.11.2011) приоритета заявки №2011736180 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «КОКО», выполненного оригинальным шрифтом, близким к стандартному, подчеркнутого тонкой линией, в разрыве которой помещен словесный элемент «SPA&BEAUTY», выполненный буквами меньшего размера, чем элемент «КОКО». Государственная регистрация товарного знака испрашивается в темно-коричневом цвете для услуг 44 класса МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736180 основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированном наличием сходного до степени смешения товарного знака [1].

Товарный знак [1] представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «СОСО». Знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 14, 18 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение со словесным элементом «КОКО» и словесный товарный знак «СОСО» являются сходными в целом, что обусловлено следующим.

Словесные обозначения «КОКО» и «СОСО» являются сходными фонетически, поскольку в соответствии с правилами произношения в наиболее распространенных европейских языках произносятся как [koko]. Кроме того,

следует отметить, что в области моды и красоты словесные элементы «КОКО»/«СОСО» ассоциируются с именем знаменитого французского модельера Коко Шанель (фр. *Coco Chanel*, настоящее имя Габриэль Бонёр Шанэль, фр. *Gabrielle Bonheur Chanel*; 19 августа 1883, Сомюр — 10 января 1971, Париж), основавшего модный дом Chanel и оказавшего колоссальное влияние на моду XX века, что также способно оказать влияние на вывод о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Графические отличия в шрифте, используемом при их выполнении, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку являются второстепенным признаком сходства словесных обозначений.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Анализ перечня услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011736180 – «маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги соляриев; хиропрактика» и услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака [1] – «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; массаж; салоны красоты; парикмахерские; маникюр и педикюр, услуги по диагностике в области косметики и красоты, консультации по вопросам косметики и красоты, демонстрация (показ) применения косметических средств», показал, что они являются однородными, поскольку они входят в одну родовую группу, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и однородность услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении указанных услуг 44 класса МКТУ, что

обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, следует отметить, что правообладателю противопоставленного знака [1] – Шанель САРЛ принадлежат исключительные права на товарные знаки «КОКО», «СОСО» по свидетельствам №№140873 и 36484, зарегистрированные ранее в отношении товаров 03 класса МКТУ, в том числе для косметических средств, которые корреспондируют услугам косметических салонов и салонов красоты.

Обозначение «SPA&BEAUTY», входящее в состав заявленного обозначения, является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не обладающее различительной способностью, что заявителем не оспаривается. В связи с изложенным присутствие данного элемента в составе заявленного обозначения не может повлиять на вывод о сходстве с противопоставленным товарным знаком, так как при экспертизе словесных обозначений учитывается сходство сильных элементов.

В отношении довода возражения о том, что заявитель обладает более ранним исключительным правом на коммерческое обозначение «КОКО», следует отметить, что указанное обстоятельство может являться основанием для оспаривания предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку, но не может преодолеть основание для отказа в государственной регистрации, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2013.