

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.12.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733094, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011733094 с приоритетом от 07.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Бьюти Концепт», 103030, Москва, Новослободская ул., 24, стр. 1 (далее - заявитель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Бьютик.», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 06.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733094 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название, используемое итальянским салоном красоты для однородных услуг, основателем и креативным директором которого является итальянский стилист

Беппе Д'Элия (см. Интернет-сайты beautick.ru, www.vogue.ru). Поскольку заявителем является российская компания ООО «Бьюти Концепт», то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «BEAUTIQUE» по свидетельству №405636 [1] с приоритетом от 29.08.2008, зарегистрированным на имя компании А & НН ЭКВИТИС ЛИМИТЕД, Никосия, П.С.1097, Диагору, 4, КЕРМИЯ БИЛДИНГ, 6-й этаж, кв./офис 601, Кипр в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В возражении от 15.12.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владельцем сайта сети Интернет, на котором базируется решение экспертизы, является заявитель - ООО «Бьюти Концепт»;

- на указанном сайте ООО «Бьюти Концепт» также использует принадлежащий ему изобразительный товарный знак «В» по свидетельству №493319;

- салон красоты Бьютик активно действует в центре Москвы в арендуемом заявителем помещении около двух лет;

- реклама салона красоты Бьютик размещалась, в частности, в журнале Vogue;

- упомянутый в заключении по результатам экспертизы итальянский стилист Беппе Д' Элия являлся арт-директором салона, и работал по контракту с ООО «Бьюти Концепт» в качестве наемного служащего;

- в ноябре 2013 господин Д' Элия прекратил работу в салоне, однако там продолжает работать итальянский парикмахер Антонио Рагоццино;

- таким образом, ссылка экспертизы указывает именно на компанию заявителя по заявке №2011733094, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение;

- словесные элементы заявленного обозначения «Бьютик» и противопоставленного товарного знака «Beautique» являются вымышленными;
- сравниваемые знаки выполнены различными видами шрифтов;
- для определения корректного произношения товарного знака, следует определить язык, на котором он выполнен;
- слово «Beautique», очевидно, имеет французские корни, поскольку окончание «- que» присуще только словам французского языка;
- буквосочетание «eau» на французском языке произносится как «О»;
- следовательно, в целом противопоставленный товарный знак может быть транслитерирован, как «БОТИК»;
- сравниваемые словесные элементы содержат три совпадающих звука, но все они «Б», «Т» и «К» являются банальными для русского и европейских языков, и не обращают на себя внимание потребителя;
- различен состав гласных и согласных звуков, отсутствуют совпадающие слоги, не обнаружено вхождение одного обозначения в другое;
- таким образом, сравниваемые знаки не имеют ни визуального, ни семантического, ни фонетического сходства;
- салон Бьютик, расположенный на Кутузовском проспекте, за время своего существования, благодаря грамотной рекламной кампании, высокой квалификации итальянских мастеров, работающих в салоне, и очень выигрышному месторасположению, приобрел известность, а знак Бьютик - различительную способность, что исключает возможность смешения сравниваемых знаков.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733094 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- договоры аренды нежилого помещения [2];

- разрешение на привлечение и использование иностранных работников (работодатель ООО «Бьюти Концепт») [3];
- трудовой договор №40 с иностранным гражданином, имеющим обыкновенную рабочую визу от 10.12.2013 [4];
- сведения из сети Интернет: Особенности образования женского рода во французском языке; <http://ishtar.net.ru/adjectif> [5];
- сведения из сети Интернет: Французско-русская практическая транскрипция <http://ru.wikipedia.org/wiki> [6];
- сведения из сети Интернет: форум <http://otvetv.google.ru/otvety/thread> [7];
- распечатка с Интернет-сайтов www.bazar.ru, www.elle.ru [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (07.10.2011) заявки №2011733094 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Бьютик.», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Первая буква «Б» словесного элемента исполнена заглавной, в конце слова выполнена точка. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Решение Роспатента базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ информации, присутствующей в сети Интернет показал, что в центре Москвы по адресу: Москва, Кутузовский пр-т, д. 33, функционирует салон красоты «beautik».

Вместе с тем, из совокупности представленных заявителем документов усматривается, что упомянутый салон красоты принадлежит ООО «Бьюти Концепт», то есть заявителю по рассматриваемой заявке.

В частности, согласно договору аренды нежилого помещения [2] ООО «Бьюти Концепт» является арендатором помещения по адресу: Москва, Кутузовский пр-т, д.33, в котором размещен салон красоты.

Что касается итальянского стилиста Беппе Д' Элия, то он привлекался на работу в ООО «Бьюти Концепт», как наемный сотрудник. Необходимо отметить, что ООО «Бьюти Концепт» имеет разрешение на привлечение и использование иностранных работников [3]. Господин Беппе Д' Элия прекратил работу в салоне, вместе с тем в 2013 году к работе в салоне привлечен итальянский парикмахер Антонио Рагоццино [4].

Заявитель размещал рекламу своего салона красоты в журналах ELLE, VOGUE [8].

Сведений об иных салонах красоты «beautik»/«Бьютик», действующих на территории Российской Федерации, коллегией палаты по патентным спорам не выявлено.

В связи с изложенным, основание для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствует.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733094 также основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который ранее были зарегистрирован на имя иного лица в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В перечне заявленного обозначения и товарного знака [1] приведены однородные услуги, относящиеся к деятельности салонов красоты. Вывод экспертизы об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «BEAUTIQUE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] на тождество и сходство было установлено следующее.

При написании сопоставляемых словесных элементов использованы буквы различных алфавитов, в связи с чем обозначения имеют явные зрительные отличия.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «Бьютик» заявленного обозначения, также как и словесный элемент «BEAUTIQUE» противопоставленного товарного знака [1], не являются лексическими единицами русского языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Сравниваемые словесные элементы состоят из различного количества букв (6 и 9), различен состав гласных и согласных звуков. Необходимо отметить, что фантазийный словесный элемент «BEAUTIQUE» не имеет однозначного варианта прочтения (может быть прочитан, как «БЬЮТИКЮЭ», «БОТИК» и пр.). В этой связи, заявленное обозначение и товарный знак [1] в целом различны по произношению (в зависимости от варианта прочтения товарного знака [1], в сравниваемых словесных элементах будут существенно отличаться начальные («БЬЮ-»/«БО-»), либо конечные части («-ТИК»)/«-ТИКЮЭ»).

Таким образом, различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися звуковыми отличиями приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений в целом.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.12.2013, отменить решение Роспатента от 06.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733094.