

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 10.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Миртус», г. Ханты-Мансийск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704763 (далее - решение Роспатента) от 19.09.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011704763 с приоритетом от 21.02.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее расположенные друг за другом следующие элементы: латинскую букву «m®», словесный элемент «myrtus», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде точки, словесные элементы «институт красоты», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в светло-зеленом и черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MIRTUS» (свидетельство №436023 с приоритетом от 12.08.2010), зарегистрированным в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», 107076, Москва, ул. Стромынка, 19, корп. 2.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и графического сходства словесных элементов и однородности товаров 03, 05 классов МКТУ однородных услугам 44 класса МКТУ.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Институт красоты» в отношении части заявленных услуг 44 класса: «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей» является неохранным элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он указывает на видовое наименование предприятия. В отношении другой части услуг 44 класса МКТУ, не соответствующих указанной сфере услуг, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

Так же в заключении экспертизы отмечено, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Myrtus» (Myrtus – род южных вечнозеленых древесных растений с белыми пушистыми цветками, содержащими эфирное масло), который указывает на назначение заявленных услуг (услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства), в связи с чем является неохранным, так как не обладает различительной способностью на основании п.1 ст. 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 10.12.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы о том, что словесные элементы заявленного обозначения «Институт красоты» и символ ® являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей»;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №436023 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя

заявителя в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей».

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011704763 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.02.2011) поступления заявки №2011704763 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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. 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 только с согласия правообладателя.

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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя расположенные друг за другом следующие элементы: латинскую букву «m®», словесный элемент «myrtus», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде точки, словесные элементы «институт красоты», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в светло-зеленом и черном цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 21.02.2011 испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №436023 представляет собой словесное обозначение «MIRTUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №436023 сделан в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «myrtus/MIRTUS» и однородности товаров 03, 05 классов МКТУ услугам 44 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 19.09.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащие согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №436023 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2011704763 в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011704763.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Словесный элемент «институт красоты», представляющий собой видовое наименование предприятия и элемент ®, представляющий собой общепринятый символ, означающий зарегистрированный товарный знак, занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В заключении экспертизы также было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «myrtus» (согласно словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>) слово «myrtus» – род южных вечнозеленых древесных растений с белыми пушистыми цветками, содержащими эфирное масло), в силу своего семантического значения указывает на назначение заявленных услуг (услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства), в связи с чем является неохранным.

В связи с тем, что заявитель сократил перечень услуг 44 класса МКТУ и испрашивает регистрацию заявленного обозначения только в отношении «медицинских услуг, услуг в области гигиены и косметики для людей», словесный элемент «myrtus», входящий в состав заявленного обозначения, не исключается из правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 10.12.2012, отменить решение Роспатента от 19.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011704763.