

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 29.07.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Красюк Т.Н., Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012728408 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012728408 с приоритетом от 16.08.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение ступней и словесный элемент «ТАТЬЯНА КРАСЮК», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 417474 и 417475, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний

приоритет, в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на графическом критерии сходства сравниваемых обозначений в силу тождества изобразительных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они содержат разные словесные элементы («ТАТЬЯНА КРАСЮК» – «CONFETTI», «КОНФЕТТИ»), выполненные к тому же разным шрифтом, а также отличаются цветовым исполнением и наличием в заявленном обозначении и иных графических элементов;
- 2) основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках выполняют соответствующие словесные элементы, так как изображения ступней являются «слабыми» (второстепенными) элементами в товарных знаках, предназначенных для индивидуализации услуг педикюра;
- 3) правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 417474 и 417475 (Обществом с ограниченной ответственностью «Тропик», Санкт-Петербург) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части указанных в заявке услуг 44 класса МКТУ – «медицинские услуги; педикюр», в связи с чем им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 07.07.2014.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; педикюр».

К возражению приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 07.07.2014 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.08.2012) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят, в частности, стилизованные изображения двух человеческих ступней различных размеров. Предоставление правовой охраны данному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.08.2012 испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; педикюр».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 417474 и 417475 с приоритетами от 19.10.1994 представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых также входят, в частности, стилизованные изображения человеческой ступни. Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входят и акцентируют на себе внимание, занимая центральное

положение и большую часть пространства, графические элементы в виде стилизованных изображений человеческих ступней, которые являются сходными, поскольку имеют одинаковую внешнюю форму (своеобразная композиция помещенных в определенной последовательности простых геометрических фигур – кругов различных размеров), одинаковый вид изображений (стилизованные) и одинаковое смысловое значение (человеческие ступни).

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет графический фактор, на основе которого и было установлено сходство данных знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно наличие в них разных словесных элементов («ТАТЬЯНА КРАСЮК» – «CONFETTI», «КОНФЕТТИ»), выполненных разным шрифтом, разное цветовое сочетание и наличие в заявленном обозначении и иных графических элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги; педикюр», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «лечебницы; медицинская помощь», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (медицинские услуги, включая лечебный педикюр), то есть они являются однородными. Данное обстоятельство заявителем в возражении не оспаривается.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении указанных однородных услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 417474 и 417475.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 417474 и 417475 (Обществом с ограниченной ответственностью «Тропик», Санкт-Петербург) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; педикюр», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 07.07.2014 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков некоторые различия по фонетическому и графическому критериям сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 417474 и 417475 не препятствуют государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; педикюр».

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение от 29.07.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012728408.