

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 29.04.2016 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Зубаревым Максимом Николаевичем, г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014714933, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «  » по заявке № 214714933, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.01.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014714933 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение «  » в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Экселлент Кволити Брендинг», а именно, со следующими товарными знаками:



- «», свидетельство № 507622, приоритет от 19.10.2012, услуги 41 класса МКТУ [1];

Massimo Tinelli

- «», свидетельство № 510131, приоритет от 08.10.2012, услуги 41 класса МКТУ [2];

Массимо Тинелли

- «», свидетельство № 510132, приоритет от 08.10.2012, услуги 41 класса МКТУ [3];

beauty & spa
Massimo Tinelli – стиль ручной работы

- «», заявка № 2013714315, (признана отозванной 27.08.2015) [4];

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что противопоставленные знаки производят отличающееся от заявленного обозначения общее зрительное впечатление, ввиду того, что в заявленном изображении основной отличительной акцент сделан на графическом стилизованном написании слова «Massimo»;

- в противопоставленных знаках присутствуют дополнительные элементы, которые усиливают несходство сравниваемых обозначений.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (05.05.2014) заявки № 2014714933 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

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

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

Заявленное обозначение «  » по заявке № 2014714933

является комбинированным, включает словесный элемент «Massimo», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с нижним подчеркиванием (первая буква «М» - заглавная). Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, включает словесные и изобразительные элементы. Изобразительный элемент представляет собой раскрытые ножницы, на лезвиях которых изображена буква «М». Словесное обозначение расположено с левой стороны от изобразительного элемента, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне черного квадрата. Под словесным элементом «Massimo Tinelli», размещены неохраняемые словесные элементы «beauty & spa». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Massimo Tinelli

Противопоставленный знак «  » [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы «М» и «Т» - заглавные). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Массимо Тинелли

Противопоставленный знак «  » [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первые буквы «М» и «Т» - заглавные). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1, 2] включают элемент «Massimo Tinelli».

Массимо Тинелли

Противопоставленный знак « » [3] представляет собой транслитерацию данного элемента буквами русского алфавита.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является слово «Massimo», которое, несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц, не утратило словесного характера. В противопоставленных товарных знаках [1-3] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «Massimo Tinelli».

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] содержат в своем составе словесный элемент «Massimo».

Сходство по фонетическому критерию обуславливается полным вхождением основного заявленного обозначения «Massimo», в противопоставленные знаки [1-3]. Сходство по семантическому критерию сходства словесных элементов обусловлено совпадением одного из элементов обозначений, который имеет самостоятельные значения.

Анализ словарно – справочных источников показал, что совпадающий элемент «Massimo» представляет собой итальянское имя собственное Массимо («Иностранные фамилии и личные имена» Р.А. Лидин, Внешсигма, М., 1998г., с. 117).

Следовательно, сравниваемые товарные знаки могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с одним и тем же мужским именем или конкретным лицом.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] отличаются, но данный критерий является второстепенным при установлении сходства в целом. Учитывая проведенный анализ, коллегия считает, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-3] по фонетическим и семантическим критериям сходства словесных обозначений.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, то коллегия отмечает, что данные услуги являются однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Коллегией также принят во внимание тот факт, что словесное обозначение «Massimo Tinelli» согласно сведениям, полученным из источников сети Интернет (<http://massimotinelli.ru/history>) представляет собой имя известного итальянского стилиста. Этим именем назван спа-салон в России. Учитывая известность и репутацию противопоставленных товарных знаков [1-3], увеличивается вероятность смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками в отношении однородных услуг.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2016.

