

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, рассмотрела поступившее 20.04.2017 возражение ООО «Луч», г. Новосибирск, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719995, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015719995 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 30.06.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «луч» и элемента «маникюр и педикюр в 4 руки», выполненных в яркой цветовой гамме, причем цифра «4» выполнена в оригинальной графике с использованием мазков краски разных оттенков, а над словом «луч» расположено изображение полукруга с нанесенными на него мазками разных цветов. Обозначение «маникюр и педикюр в 4 руки» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Роспатентом 22.12.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «маникюр и педикюр». В

отношении всех услуг 44 класса МКТУ, для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака, заявленное обозначение было признано несоответствующим требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком



по свидетельству №525452 [1] с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ. Словесное обозначение «маникюр и педикюр» не обладают различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.04.2017 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- в заявленном обозначении единственным охраняемым словесным элементом является слово «Луч», в противопоставленном товарном знаке – слово «Hands», которые не являются сходными между собой и должны были анализироваться на тождество и сходство при экспертизе;

- сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление, поскольку они отличаются своими охраноспособными элементами, выполнены буквами разных алфавитов, в разной цветовой гамме с использованием разных шрифтов и разной техники исполнения элементов;

- элемент «в 4 руки» не может быть признан охраняемым для услуг 44 класса МКТУ, поскольку указывает на способ оказания услуг маникюра, педикюра

одновременно двумя специалистами и используется в предложениях услуг многими студиями и салонами красоты, что подтверждается сведениями с ряда сайтов сети Интернет, также указанное обозначение используется для указания на способ оказания и иных услуг, например, стоматология в 4 руки (см. книгу В.В. Садовского Стоматология «В 4 РУКИ», изд. 1999 г.), массаж в 4 руки;

- правообладатель противопоставленного знака на своем сайте также указывает, что наибольшей популярностью среди клиентов пользуется услуга маникюра и педикюра в 4 руки, когда два мастера работают одновременно.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении услуг 44 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны обозначения «маникюр и педикюр в 4 руки».

На заседании коллегии, состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, представителем заявителя было заявлено устное ходатайство об ограничении перечня услуг 44 класса МКТУ следующими услугами: маникюр; массаж; салоны красоты, что нашло отражение в протоколе заседания коллегии от 04.07.2017.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.06.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 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 или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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 14.4.2.4 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 принципиальная 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.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из слова «луч», обозначения «маникюр и педикюр в 4 руки» и расположенных полукругом мазков краски разных цветов, причем цифра «4» выполнена в оригинальной графике.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015719995 для услуг 44 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного



обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг.



В результате сравнительного анализа заявленного обозначения

с



товарным знаком установлено, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются между собой в целом, несмотря на близкое смысловое значение элементов «в 4 руки» и «4 hands»(4 руки) в русском и английском языках, что обусловлено следующими факторами.

Так, сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, входящих в обозначения, а также разным составом звуков в обозначениях «луч в 4 руки» и «4 hands», что приводит к их разному фонетическому воспроизведению. Кроме того, знаки производят разное общее зрительное впечатление за счет использования при их выполнении букв разных алфавитов, имеющих различное

написание, использования разной цветовой гаммы, разных шрифтовых решений и наличия в них разных изобразительных элементов, что позволяет говорить о разном общем зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями.

Что касается услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015719995 и услуг, для которых действует товарный знак [1], то они являются однородными, поскольку совпадают по виду, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что заявленное обозначение и указанный товарный знак не являются сходными, у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности указанных услуг одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) также и в отношении уточненного заявителем перечня услуг 44 класса МКТУ.

Элемент «маникюр и педикюр в 4 руки» признан коллегией неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса с учетом мнения заявителя и представленных в возражении сведений.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2017, изменить решение Роспатента от 22.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015719995.