


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.07.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Бахтиной М.Н., Омская область, г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788578, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021788578 с приоритетом от 29.12.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В дальнейшем в материалы заявки были внесены изменения от 15.02.2023, после



чего к регистрации испрашивалось следующее обозначение «  ».

Роспатентом 30.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021788578 в отношении всех заявленных

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

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «BEAUTYSPACE», зарегистрированным под №870891 с приоритетом от 25.12.2020 на имя Служановой Л.З., 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского, 14, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- товарным знаком, включающим словесный элемент «BEAUTY SPACE», зарегистрированным под №728322 с приоритетом от 11.09.2018, на имя Есиповой П.С., 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Луначарского, 35, кв. 7, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает просьбу об исключении из правовой охраны словосочетания «BEAUTY SPACE»;

- словосочетание «BEAUTY SPACE» переводится с английского языка на русский язык как «пространство красоты» и по семантическому значению его можно считать синонимом к словосочетанию «салон красоты»;

- в таком семантическом понимании словосочетание «BEAUTY SPACE» становится обозначением, характеризующим услуги заявителя - услуги парикмахерских на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- признание словесного элемента «BEAUTY SPACE» неохраняемым элементом в заявленном обозначении снимает выводы экспертизы относительно сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№870891, 728322, поскольку права правообладателей этих знаков не будут нарушены;

- экспертизой не были проанализированы элементы, играющие существенное значение для его общего восприятия потребителями, а именно изобразительный элемент в виде стилизованного изображения воздушного шара и словесного элемента «LOVE ME»;

- словосочетание «LOVE ME» выполнено более крупным шрифтом, является основным, значимым элементом обозначения, при этом изобразительный элемент обозначения играет определенную роль при общем восприятии всей композиции;

- сравниваемые обозначения, противопоставленные между собой, не ассоциируются друг с другом, поскольку непроанализированные экспертизой отличия в их звуковом и визуальном восприятии играют решающую роль для оценки их сходства в целом, следовательно, отсутствуют абсолютные основания для отказа в регистрации с точки зрения действующего законодательства.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021788578 в отношении заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «BEAUTY SPACE».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 17.08.2023 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.09.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2023 и оставлении в силе решение Роспатента от 30.03.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2024 по делу №СИП-1375/2023 признано недействительным решение Роспатента от 26.09.2023 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 03.07.2023, оставлении в силе решение Роспатента от 30.03.2023, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 03.07.2023.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2021788578 предоставил от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №728322 согласие на регистрацию и

использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

При этом заявитель указал на готовность сократить перечень услуг, полностью исключив из него услуги 35 и 41 классов МКТУ.

Вышеуказанное послужило основанием для повторного рассмотрения возражения.

Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал упомянутого письма-согласия [1] и представлено ходатайство о сокращении перечня заявленных услуг и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021788578 только в отношении услуг 44 класса МКТУ, исключив услуги 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.12.2021) заявки №2021788578 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Испрашиваемая регистрация комбинированного обозначения «  » по заявке №2021788578 включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения воздушного шара, сверху и снизу от которого расположены словесные элементы «LOVE ME», «BEAUTY SPACE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом словесный элемент «LOVE ME» выполнен более жирным шрифтом по сравнению с остальными словесными элементами обозначения. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «BEAUTY SPACE» являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

В связи с тем, что заявитель скорректировал заявленный перечень, убрав из него услуги 35, 41 классов МКТУ, противопоставленный товарный знак

« _____ » по свидетельству №870891, правовая охрана которому была предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия сходства до степени смешения сопоставляемых знаков в отношении однородных услуг.

Помимо этого, в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак

POLLI_CLUB
« BEAUTY SPACE » по свидетельству №728322, зарегистрированный на имя иного лица в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №728322 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.03.2023.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №728322 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021788578 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные фонетические, визуальные, семантические отличия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №728322, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021788578 в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2023, отменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021788578.