

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.07.2019 возражение индивидуального предпринимателя Антоновой К.С., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018715136 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018715136 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.04.2018 на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «**PR NAIL BAR & beauty lounge**», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы являются неохраняемыми, так как они не обладают различительной способностью и указывают на видовое наименование предприятия и назначение услуг в области деятельности маникюрных салонов (салонов красоты), а для других услуг, не относящихся к этой области деятельности, способны ввести в заблуждение потребителя относительно их назначения.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ с <sup>Нейлбар</sup> товарным знаком « Nailbar » по свидетельству № 222404, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.06.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем не оспариваются выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих услуг и выражается несогласие только лишь с выводом экспертизы о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, а также производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым их исполнением и наличием в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, который доминирует в нем, в то время как включенные в сравниваемые знаки фонетически и семантически тождественные словесные элементы «**NAIL BAR**» и «**Nailbar**», соответственно, являются неохраняемыми элементами, не подлежащими сравнительному анализу.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.04.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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 том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово, общепринятые наименования и сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака с приоритетом от 14.04.2018 в отношении услуг 44 класса МКТУ, представляет собой комбинированное



обозначение .

В данном обозначении доминируют выполненные оригинальным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**NAIL BAR**» и сочетание букв «**PR**» перед ним, так как они акцентируют на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, выполнены намного более крупным шрифтом, чем символ амперсанд (&) и другой словесный элемент «**beauty lounge**», помещенные под ними, и запоминаются легче, чем изобразительный элемент в виде простого стилизованного изображения нарисованного сердечка, являющегося, в свою очередь, ввиду частого его использования в различных товарных знаках «слабым» элементом, играющим второстепенную роль, а именно служащим лишь цветовым графическим оформлением и фоном для вышеуказанных доминирующих элементов «**PR NAIL BAR**», которые, собственно, и должны были бы в силу своего определенного пространственного положения нести в этом знаке основную индивидуализирующую нагрузку.

В этой связи следует отметить, что заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о том, что общепринятый символ амперсанд (&) и словесный элемент «**beauty lounge**», в переводе с английского языка

означающий «салон красоты» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>), действительно являются неохраноспособными элементами и могут быть включены в товарный знак только лишь в качестве неохраняемых элементов в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они не занимают в заявленном обозначении доминирующего положения.

В то же время и вышеуказанный словесный элемент «**NAIL BAR**», в переводе с английского языка означающий «маникюрный салон» (см. там же), является также неохраноспособным, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, оказывающего услуги определенного рода, что заявителем в возражении также никак не оспаривается.

К тому же, и элемент «**PR**», как простое сочетание согласных букв латинского алфавита, не обладающее словесным характером, никак не способно самостоятельно индивидуализировать услуги, а как общепринятое сокращение от лексической единицы английского языка «public relation», означающей практику создания и внедрения в сознание людей привлекательного образа кого-либо или чего-либо и особый вид деятельности, направленный на формирование общественного мнения по широкому спектру вопросов, в том числе в бизнесе, в производстве и в рекламе, является общепринятым наименованием, которое также не обладает различительной способностью, то есть является неохраноспособным элементом.

Отсюда следует, что словесный элемент «**NAIL BAR**» и сочетание букв «**PR**», являющиеся неохраноспособными элементами, никак не могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они, собственно, не подпадают под действие данной нормы права, обращенной исключительно к соответствующим элементам, не занимающим доминирующего положения.

В заявленном обозначении данные неохраноспособные элементы, напротив, как уже было отмечено выше, занимают доминирующее положение, что вовсе исключает возможность предоставления ему правовой охраны на

основании абзаца 1 и подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в заявке услуг 44 класса МКТУ, для которых словесный элемент «**NAIL BAR**» («маникюрный салон») и другой словесный элемент «**beauty lounge**» («салон красоты») характеризуют их, указывая на определенное назначение (обеспечение красоты и оздоровления ногтей, кожи и иных частей и всего тела человека), а именно: «ваксинг / восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев», либо на наличие соответствующего определенного рода косметических и оздоровительных услуг, характерных для деятельности салонов красоты, в составе предлагаемого комплекса иных услуг, а именно: «санатории; услуги домов отдыха».

В свою очередь, для других приведенных в заявке услуг 44 класса МКТУ, а именно: «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов / реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры / центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями / услуги в области ароматерапии; логопедия / услуги по исправлению дефектов речи; мануальная терапия [хиропрактика]; огородничество; ортодонтия / услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная / стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство



декоративно-пейзажное; служба банков крови; служба санитарная; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры услуги домов для выздоравливающих; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке / услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы», вышеуказанные словесные элементы, напротив, способны ввести в заблуждение потребителя относительно назначения данных услуг и возможности их оказания в комплексе с услугами, характерными исключительно для деятельности салонов красоты.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении таких услуг, что заявителем в возражении также никак не оспаривается.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 222404 с более ранним приоритетом от 18.06.2002, то следует отметить, что данный товарный знак представляет собой словесное обозначение « **Нейлбар** Nailbar », выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых первые буквы слов являются заглавными, а остальные – строчными.

При этом составляющие его отдельные словесные элементы «**Нейлбар**» и «**Nailbar**» выполнены в качестве единых слов без пробелов, а слово «**Нейлбар**» является всего лишь характерной для английского языка транскрипцией буквами русского алфавита слова «**Nailbar**», в свою очередь, совершенно очевидно, образованного из двух слов «**Nail bar**», сочетание которых является упомянутой выше лексической единицей английского языка, означающей в переводе на русский язык «маникюрный салон».

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; парикмахерские; салоны красоты; санатории».

Относительно довода возражения о неохраноспособности указанного словесного элемента в противопоставленном товарном знаке, ввиду чего он не подлежит сравнительному анализу, необходимо отметить, что данное обстоятельство не является предметом рассмотрения в рамках настоящего дела.

Данный товарный знак был зарегистрирован без исключения из объема его правовой охраны соответствующего словесного элемента, и предоставление правовой охраны ему не было в установленном порядке кем-либо оспорено по соответствующему мотиву. В силу этого обстоятельства словесные элементы «**Нейлбар**» и «**Nailbar**» в составе противопоставленного товарного знака обязательно подлежат сравнительному анализу с заявленным обозначением, в котором, как уже отмечалось выше, доминирует, в частности, словесный элемент «**NAIL BAR**», который является неохраноспособным, но в силу своего пространственного положения должен был бы нести в нем основную индивидуализирующую нагрузку.

Так, в соответствии с пунктом 44 Правил при определении сходства заявленного комбинированного обозначения исследуется значимость положения в нем соответствующего тождественного или сходного элемента.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе соответствующих сходных доминирующих словесных элементов «**NAIL BAR**» и «**Nailbar**», соответственно. Сходство указанных словесных элементов обуславливается наличием у них фонетического и семантического тождества, обусловленного полным совпадением у них состава звуков и заложенных в них понятий и идей, связанных со смысловым значением соответствующей вышеупомянутой лексической единицы английского языка, а также усиливается еще и за счет того, что они выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют идентичный состав букв латинского алфавита.

Вместе с тем, действительно имеются и некоторые отличия у сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по количеству слов и букв, по наличию в заявленном обозначении изобразительного элемента и другого словесного элемента («**beauty lounge**») и сочетания букв («**PR**»), отсутствующих в противопоставленном товарном знаке, но они играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство в целом по результатам сопоставления доминирующих в их составе словесных элементов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Из приведенного в заявке перечня услуг не подпадают под действие нормы права, предусмотренной пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, как уже отмечалось выше, только лишь услуги 44 класса МКТУ «ваксинг / восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги домов отдыха; услуги саун; услуги соляриев».

Данные приведенные в заявке услуги 44 класса МКТУ, с одной стороны, и услуги 44 класса МКТУ «маникюр; парикмахерские; салоны красоты; санатории», для индивидуализации которых предназначен противопоставленный товарный знак, с другой стороны, либо совпадают

(«маникюр; парикмахерские; салоны красоты; санатории»), либо соотносятся друг с другом как вид-род («ваксинг / восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров» – «салоны красоты; санатории»), поскольку первые представляют собой всего лишь определенные виды услуг, оказываемые, в частности, в составе соответствующего комплекса услуг – «салоны красоты» или «санатории», либо являются взаимозаменяемыми услугами («услуги домов отдыха» – «санатории»), имеющими одинаковое назначение (отдых и оздоровление), что обуславливает вывод об однородности соответствующих сравниваемых услуг.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 44 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 07.06.2019.**