

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения возражения**

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 04.07.2019 возражение, поданное ООО «ДиоСкин» (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669004, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017743028 с приоритетом от 17.10.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.10.2018 за №669004 в отношении услуг 44 класса МКТУ на имя ООО «Табер Трейд», Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

**Подружка**

комбинированное обозначение

со словесным элементом

«Подружка», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №669004 представлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 669004 сходен до степени смешения с товарным знаком «Подружки студия» по свидетельству №705888 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении однородных

товаров 44 класса МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сходство знаков определяется на основании критериев фонетического и семантического сходства ввиду фонетического и семантического сходства словесного элемента «Подружка» оспариваемого товарного знака, и словесного элемента «Подружки» товарного знака [1], на который падает логическое ударение и который выполняет в знаке основную индивидуализирующую функцию;

- услуги 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными в соответствии с признаками однородности товаров;

- анализ на однородность услуг 44 класса МКТУ оспариваемого знака по свидетельству №669004 с услугами того же класса, указанными в знаке обслуживания №705888 показал, что исходя из рода (вида) сравниваемых услуг, их потребительских свойств (сходных характеристик) и функционального назначения (цель применения) следует однозначный вывод об однородности объектов сравнения, т.к. выявляется совпадение их родовой (видовой) принадлежности, круга потребителей, сходные условия оказания этих услуг, преимущественный уклад оказания этих услуг и т.д. Кроме того, при высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков высока вероятность возникновения у потребителей представления о принадлежности рассматриваемых услуг 44 класса МКТУ одному изготовителю, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669004 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с мотивами возражения в представленном на заседании коллегии отзыве, мотивированном следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они не ассоциируются между собой в целом, поскольку производят разное

зрительное впечатление за счет наличия у противопоставленного товарного знака графического элемента, с которого начинается восприятие обозначения потребителем, а также разной цветовой гаммы, используемой в сопоставляемых знаках;

- услуги 44 класса МКТУ – «ваксинг / восковая депиляция, маникюр, массаж, парикмахерские, пирсинг, салоны красоты, советы по вопросам здоровья, татуирование, услуги визажистов, услуги саун, услуги соляриев», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, направлены на придание красоты внешности человека и не относятся к услугам по оказанию медицинской помощи, следовательно, указанные услуги являются неоднородными «медицинским услугам», указанным в перечне товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги различны по роду, виду, назначению (лечение заболеваний и услуги в области красоты человека), месту их оказания, кругу потребителей, а также потребительским свойствам;

- сеть магазинов «Подружка» широко известна на территории Российской Федерации, по состоянию на сентябрь 2019 года функционирует более 250 розничных магазинов в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Краснодар, Орел, Псков, Нижний Новгород, Рязань, Тула, Ростов-на-Дону и др. Помимо приобретения косметической продукции в сети магазинов «Подружка» можно получить и косметологические услуги, например, визаж лица.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву приложены следующие материалы:

- скриншоты страниц Интернет;
- копии договоров;
- распечатки страниц Интернет о косметических услугах ООО «Табер Трейд»;
- фотоматериалы о проведении в магазинах «Подружка» «Дней красоты»;
- копия справки о затратах на рекламу от 25.04.2019.

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

С учетом даты (17.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №669004 представляет собой

**Подружка**

комбинированное обозначение

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: ваксинг / восковая депиляция, маникюр, массаж, парикмахерские, пирсинг, салоны красоты, советы по вопросам здоровья, татуирование, услуги визажистов, услуги саун, услуги соляриев.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным обозначением, состоящим из изображения двух женских головок – блондинки и брюнетки, вписанных в фигурный овал, и словесного обозначения «Подружки», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым справа расположено слово «студия», выполненное буквами, имеющими значительно меньший размер, нежели буквы, которыми написано слово «Подружки». Слово «студия» является неохраняемым элементом знака.

Знак охраняется в отношении услуг 44 класса МКТУ – медицинские услуги.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении части

однородных услуг 44 класса МКТУ, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое и семантическое сходство знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесного элемента «Подружки», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в товарном знаке [1] наряду со стилизованными изображениями двух женщин, со словом «Подружка» оспариваемого товарного знака. Сходство указанных словесных элементов определяется одинаковым количеством слогов, букв и звуков, близостью состава гласных и одинаковым составом согласных звуков, полным совпадением семи начальных звуков из восьми звуков сравниваемых обозначений, а также одинаковым ударением. Отличие заключается только в окончаниях слов, что обусловлено тем, что в одном знаке слово «Подружки» употребляется в единственном числе, а в другом – во множественном. Другими словами, это одно и то же слово, имеющее одинаковое смысловое значение.

Что касается стилизованных изображений двух женских головок в товарном знаке [1], то указанный изобразительный элемент являются лишь иллюстрацией слова «Подружки», что способствует усилинию сходства сопоставляемых знаков в целом. В отношении разной цветовой гаммы сравниваемых знаков следует отметить, что данное отличие не оказывает существенного влияния на восприятие рассматриваемых обозначений, поскольку потребитель, в первую очередь, акцентирует свое внимание на словесных элементах, которые легче запоминаются, в данном случае, это слова «Подружки» и «Подружка». Слово «студия», входящее в состав товарного знака [1], является неохраняемым и относится к слабым элементам знака, в связи с чем указанный элемент не играет какой-либо существенной роли при анализе сравниваемых знаков. Кроме того, слово «студия» выполнено буквами, значительно меньшего размера, нежели слово «Подружки», и занимает в знаке [1] периферийное положение, что делает его малозаметным.

Таким образом, коллегия полагает, что сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия. При этом в силу того, что в сопоставляемых знаках основную индивидуализирующую функцию

выполняет одно и то же слово в единственном и множественном числе «Подружка/Подружки», степень сходства знаков является достаточно высокой.

Услуги 44 класса МКТУ - ваксинг/восковая депиляция, массаж, пирсинг, советы по вопросам здоровья, татуирование, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, являются однородными услугами 44 класса МКТУ – медицинские услуги, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], поскольку они соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковые условия их оказания и один круг потребителей. В частности, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" такие услуги как «депиляция, массаж, пирсинг, татуирование» относятся к медицинским услугам. Что касается советов по вопросам здоровья, то указанные услуги непосредственно связаны с медицинскими услугами, которые направлены на укрепление и сохранения здоровья человека.

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что сравниваемые услуги оказываются одним и тем же лицом, что свидетельствует о сходстве оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] до степени смешения в отношении части однородных услуг.

Довод правообладателя об известности сети магазинов «Подружка» не позволяет сделать вывод о том, что указанная сеть вызывает у российских потребителей ассоциации с услугами, оказываемыми под знаком «Подружка», в области косметологии, парикмахерского дела и салонов красоты, имеет декларативный характер и не подтвержден материалами отзыва.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №669004 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ – ваксинг/восковая депиляция, массаж, пирсинг, советы по вопросам здоровья, татуирование.**