



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 возражение, поступившее 20.09.2023, поданное ООО «БИОЭСТЕТИКА», г. Подольск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №909871, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «  «  » по свидетельству №909871 с приоритетом от 02.12.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.12.2022 по заявке №2020768737. Правообладателем товарного знака по свидетельству №909871 является Нижегородцев И.А., г. Ярославль (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.09.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №909871 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

MARMALADE

- заявителем 11.09.2023 подано на регистрацию обозначение « MARMELAD » по заявке №2023785461 (приложение №2);

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «» по свидетельству №596879 с приоритетом от 22.07.2015 в отношении услуг 44 класса МКТУ на основании договора о распоряжении исключительным правом от 01.03.2021;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу №СИП-484/2021 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №596879 была досрочно частично прекращена в отношении части услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; имплантация волос; услуги саун; услуги соляриев»;

- на настоящий момент правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №596879 распространяется на услуги 44 класса МКТУ «больницы; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области ароматерапии; услуги по исправлению дефектов речи; логопедия; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; 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; салоны красоты; санатории;

служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги фитомикологов; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы; центры здоровья; диспансеры»;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и семантически сходные словесные элементы «marmalade»/«МАРМЕЛАД» (слово «marmalade» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «мармелад» (<https://woordhunt.ru/word/marmalade>)), что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги соляриев» противопоставленного товарного знака по свидетельству №596879, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам центров красоты и здоровья, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- позиция лица, подавшего возражение, об однородности указанных услуг подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 по делу №СИП-484/2021, которым было установлено, что «истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; татуирование; услуги

бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев», поскольку они являются однородными услугам парикмахерских и салонов красоты, которые намеревается оказывать истец, соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовым понятием «услуги по уходу за телом, кожей, ногтями», имеют одинаковое назначение (уход за телом, косметические процедуры), оказываются одними и теми же лицами и организациями (салоны красоты, парикмахерские), имеют одинаковый круг потребителей» (приложение №1);

- с учетом однородности приведенных выше услуг 44 класса МКТУ существует вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, следовательно, потребитель будет введен в заблуждение в отношении лица, оказывающего услуги 44 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №909871 недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия решения от 19.05.2022 по делу №СИП-484/2021;
2. Данные по заявке №2023785461.

Уведомленный должным образом правообладатель на заседаниях коллегий отсутствовал, отзыв по мотивам поступившего 20.09.2023 возражения не предоставил.

Лицом, подавшим возражение, 09.01.2024 были направлены дополнения к возражению от 20.09.2023, в которых он отмечал следующее:

- услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» оспариваемой регистрации также являются однородными услугам 44 класса МКТУ «дома отдыха или санатории; услуги бальнеологических центров; центры здоровья» противопоставленного товарного знака по свидетельству №596879, поскольку сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовым понятием «услуги по уходу за

телом, кожей, ногтями», имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

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

С учетом даты приоритета (02.12.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №909871 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 пунктом 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального

антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Оспариваемый товарный знак по свидетельству №909871 представляет собой

marmalade

комбинированное обозначение «  », состоящее из графических элементов в виде квадратиков, в которые списаны согласные буквы «с», «г», «е», «w» латинского алфавита, и из словесных элементов «marmalade», «NAIL BAR&HAIR», выполненных оригинальными шрифтами строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «NAIL BAR&HAIR» указаны в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 классов МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун».


Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных



прав на товарный знак «» по свидетельству №596879 с приоритетом от 22.07.2015 в отношении услуг 44 класса МКТУ на основании договора о распоряжении исключительным правом от 01.03.2021, который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №909871 и зарегистрирован в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ. Таким образом, ООО «БИОЭСТЕТИКА» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №909871 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный знак «» по свидетельству №596879 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов, и из словесного элемента «МАРМЕЛАД», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «МАРМЕЛАД», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Так как в оспариваемом обозначении словесные элементы «NAIL BAR&HAIR» указаны в качестве неохраняемых элементов, они не будут учитываться при анализе оспариваемого обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является элемент «marmalade», который выполнен крупным шрифтом в центре товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат в себе фонетически и семантически сходные словесные элементы «marmalade»/«МАРМЕЛАД» (слово «marmalade» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как

«мармелад» (<https://woordhunt.ru/word/marmalade>)), что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой.

Оспариваемое обозначение выполнено буквами латинского алфавита, в то время как противопоставленный товарный знак [1] выполнен буквами русского алфавита, однако, данные различия не приводят к выводу об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, поскольку они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №909871, и услуг 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 44 класса МКТУ «дома отдыха или санатории; услуги бальнеологических центров; центры здоровья» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовым понятием «услуги по уходу за телом, кожей, ногтями», имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей. Так, коллегия отмечает, что дома отдыха, санатории, центры здоровья почти всегда располагают баней/сауной для оздоровления отдыхающих (<https://zarya-pansionat.ru/uslugi-pansionata-zarya/bassejn-i-sauny/>, <https://www.erino.ru/entertainments/parnaya-i-khammam.html>, <https://орбита2.пф/complex/hammam/>, <https://tropicana-park.ru/spa/>).

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №909871 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то необходимо отметить следующее.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Коллегия обращает внимание, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые бы приводили к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №909871 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и противопоставленным товарным знаком [1], как происходящими из одного источника. Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно лица, оказывающего

услуги по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса, не является убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №909871 недействительным полностью.