


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 08.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТАЙ ЛИ», Ивановская область, город Иваново (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023704039 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2023704039, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «МАССАЖ & СПА», как указывает заявитель, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ (за исключением: «депиляция восковая; массаж; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; услуги бальнеологических центров; услуги в сфере красоты; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги по оценке состояния здоровья; услуги саун; услуги саун и бань; услуги турецких бань; услуги центров красоты и здоровья») словосочетание «МАССАЖ & СПА», соответственно и заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса.

Заявитель выражает согласие с вышеуказанной позицией экспертизы.

Также, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком



«Центр семейной релаксации» по свидетельству №450161, с приоритетом от 13.08.2010 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ [1].

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

- словесное обозначение «Тай Ли» - в тайваньском, мандарин, в переводе имя Тай Ли пишется как 泰麗 (tài lì), что означает «спокойный и красивый»;

- входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «МАССАЖ & СПА» является дополнением к словесному обозначению «Тай Ли» - данные словесные обозначения в совокупности несут в себе смысловое значение услуг массажа и спа, ухода за телом и общей гигиены человека, при этом заявитель выражает согласие с неохраноспособностью словесных элементов «МАССАЖ & СПА» в отношении части заявленных услуг 44 класса МКТУ «депиляция восковая; массаж; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; услуги бальнеологических центров; услуги в сфере красоты; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги по оценке состояния

здоровья; услуги саун; услуги саун и бань; услуги турецких бань; услуги центров красоты и здоровья», в отношении которых испрашивает регистрацию заявленному обозначению;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют смыслового сходства и не могут ввести конечного потребителя в заблуждение относительно услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023704039 в отношении услуг 44 класса МКТУ «депиляция восковая; массаж; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; услуги бальнеологических центров; услуги в сфере красоты; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги по оценке состояния здоровья; услуги саун; услуги саун и бань; услуги турецких бань; услуги центров красоты и здоровья».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.01.2023) поступления заявки №2023704039 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

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 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.

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

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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного лотоса, под которым расположены словесные элементы «Тай Ли», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского

алфавита и словесные элементы «Массаж & Спа», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы «Тай Ли» и «Массаж & Спа» расположены в две строки. Обозначение заявлено в бежевом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Массаж & Спа» означают «комплекс процедур направленный на расслабление организма, его оздоровление и очищение с помощью различных методик», см. <https://ru.wikipedia.org>; <https://znachenie-slova.ru>; <https://kartaslov.ru>., в связи с чем, в отношении скорректированного перечня услуг 44 класса МКТУ «депиляция восковая; массаж; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; услуги бальнеологических центров; услуги в сфере красоты; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги по оценке состояния здоровья; услуги саун; услуги саун и бань; услуги турецких бань; услуги центров красоты и здоровья» указанные словесные элементы «studio» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение указанных услуг, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень услуг 44 класса МКТУ, исключив из него услуги, которые не имеют отношения к услугам «массажа и спа», то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«Центр семейной релаксации», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованного шара, на фоне которого, расположено изображение бабочки. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «Le Thai», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которыми расположены словесные элементы «Центр семейной релаксации», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского

алфавита, при этом данные элементы являются неохранными. Правовая охрана предоставлена в светло-красном, красном, фиолетовом, белом, черном, сером цветовом сочетании, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «Тай Ли» (заявленное обозначение) и «Le Thai» (противопоставленный товарный знак [1]). Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и занимают доминирующее положение.

Таким образом, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений включает в состав фонетически совпадающие элементы: «Тай»/«Thai», «Ли»/«Le», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка анализируемых обозначений не приводит к сложности их прочтения, так как изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие указанных знаков.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Тай Ли» заявленного обозначения являются именем персонажа американского мультсериала, созданного Майклом Данте Димартино и Брайаном Кониецко, см. <https://www.kinopoisk.ru>.

Вместе с тем указанная информация не является очевидной для российских потребителей.



Словесные элементы «Le Thai» противопоставленного товарного знака [1] как словосочетание не имеют значение в каком-либо языке и, следовательно, являются фантазийными.

Однако, коллегия отмечает, что словесный элемент «Thai» противопоставленного товарного знака [1] в переводе с английского языка означает «тайский; таец; тайцы», см. <https://www.translate.ru>.

При этом словесный элемент «Тай» заявленного обозначения является сокращением от слов «Тайланд» (Слово «тай» (ไทย) значит «свобода», «ланд» — страна), «тайский», а также является названием группы тайских народов, проживающих на территории Южного Китая, на территории Индокитая и на северо-востоке Индии, см. <https://ru.wikipedia.org/>, <https://kartaslov.ru>, <https://www.sokr.ru>.

Таким образом, в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанные словесные элементы будут восприниматься потребителями как относящиеся к чему то связанному с «тайским», тем более, что на территории Российской Федерации очень распространены «спа» салоны, где оказывают услуги по тайскому массажу.

Указанное, сближает сравниваемые обозначения с точки зрения семантики.

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).

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «депиляция восковая; массаж; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; услуги бальнеологических центров; услуги в сфере красоты; услуги общественных бань для гигиенических целей; услуги по оценке состояния здоровья; услуги саун; услуги саун и бань; услуги турецких бань; услуги центров красоты и здоровья» заявленного обозначения являются однородными с услугами 44 класса МКТУ

«маникюр; массаж; салоны красоты; услуги саун; услуги соляриев» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг (услугам салонов красоты, саун и бань), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2023.**