

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), рассмотрела поступившее 01.06.2021 возражение, поданное АО «БАРБАРА», г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710402, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2017754588
с приоритетом от 21.12.2017 зарегистрирован 06.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №710402 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Индивидуальный предприниматель Сергеева Светлана Константинова, Пензенская обл., г.Пенза (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги» была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарным знаком «**BARBARA**» по свидетельству №642016 в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемые услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги» являются однородными услугами 44 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, относящимся к услугам салонов красоты;

- приведенные выше услуги относятся к одному роду-виду услуг, направленных на здоровье и физическое состояние человека, в частности, косметологические услуги и массаж, являются разновидностью медицинских услуг, оказываемых в салонах красоты, в связи с чем данные услуги соотносятся между собой как род-вид и должны быть признаны однородными;

- условия оказания сопоставляемых услуг (медицинских услуг и услуг салонов красоты) совпадает путем их совместного предложения в различных центрах красоты, молодости и ухода;

- круг потребителей сравниваемых услуг совпадает, поскольку в основном это женская половина населения, стремящаяся выглядеть красиво и ухожено;

- сравниваемые услуги также являются взаимодополняемыми и имеют одно назначение (направлены на поддержание потребителями красоты и здоровья).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 710402 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты (21.12.2017) приоритета товарного знака по свидетельству

№710402 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащий ему товарный знак



«**BARBARA**» по свидетельству №642016 в отношении части однородных услуг 44

класса МКТУ, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №710402.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде квадрата, внутри которого расположено изображение двух наложенных друг на друга латинских букв «B» и «R». Буква «B» выполнена на переднем фоне, за ней видна часть буквы «R». Верхний полукруг буквы «B» пересекает косая линия слева направо. Справа от изобразительного элемента размещен словесный элемент «BARBARA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №642016 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде квадрата, внутри которого расположено изображение двух наложенных друг на друга латинских букв «B» и «R». Буква «B» выполнена на переднем фоне, за ней видна часть буквы «R». Верхний полукруг буквы «B» пересекает косая линия слева направо. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «BARBARA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, поскольку содержат тождественные изобразительный и словесный элементы.

Графически сопоставляемые обозначения производят общее сходное зрительное

впечатление, обусловленное присутствием в них тождественных элементов, как изобразительного, так и словесного. Небольшие графические разночтения, связанные с различным расположением изобразительного и словесного элемента в разной последовательности (одно под другим и в одну строку), не приводят к отсутствию визуального критерия сходства обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, ассоциируются друг с другом и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что оспариваемые услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги» следует признать однородными услугам 44 класса МКТУ «салоны красоты», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, на основании следующего.

Под понятием «медицинские услуги» подразумевается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний. К медицинским услугам относятся, в частности, такие услуги, как услуги массажа, косметологические и гигиенические процедуры, направленные на улучшение состояния кожи лица, головы, волос, тела и так далее.

Услуги в области массажа, например, общий оздоровительный массаж всего тела, лица, шеи, головы, вакуумный массаж, пилинг-массаж зачастую оказываются в массажных кабинетах, находящихся в салонах красоты, бьюти-салонах.

Косметологические услуги, включающие в себя комплекс лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и функциональной активности покровных тканей человеческого организма (подкожно-жировой клетчатки, поверхностных мышц), также оказываются в косметических кабинетах салонов красоты. Потребители, приходя в салон за красотой, делают распространенные неинвазивные (депиляция, косметическая чистка лица, пилинг аппаратный кожи, криоорошение) и инвазивные (мезотерапия, биоревитализация, введение инъекционных тканевых наполнителей) косметические процедуры.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые услуги являются однородными ввиду одинакового функционального

назначения (уход за собой, поддержание красоты и здоровья), одинакового круга потребителей (затрагивает широкие слои населения) и условия оказания услуг (массажные и косметологические кабинеты).

Таким образом, коллегия пришла к выводу о средней степени однородности сопоставляемых услуг, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, поскольку данные услуги относятся к услугам, пользующимся популярностью и спросом, а для некоторых категорий граждан являются неотъемлемой частью жизни.

В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги» не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710402 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».