

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.04.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926254, поданное компанией НАОС, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Biorema**» по заявке №2022778714 с приоритетом от 03.11.2022 зарегистрирован 03.03.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №926254 в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Индивидуального предпринимателя Маляровой Анастасии Александровны, 236022, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Зоологическая, д. 49, кв. 12 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 03.03.2023 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №5 за 2023 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №926254 предоставлена в нарушение требований пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «BIODERMA» по международной регистрации №678846 с приоритетом от 13.08.1997 для товаров 03 класса МКТУ; «БИОДЕРМА» по международной регистрации №805023 с приоритетом от 20.05.2003 для товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ; «BIODERMA» по международной регистрации №1252380 с приоритетом от 16.04.2015 для товаров 05 класса МКТУ;

- не имеющие смыслового значения обозначения «Biorema» и «BIODERMA» / «БИОДЕРМА» ассоциируются друг с другом за счет фонетического и графического критериев сходства;

- учитывая, что сравниваемые обозначения отличаются между собой незначительно, указанные в международных регистрациях товары и услуги 03, 05, 44 классов МКТУ частично связаны с услугами 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«больницы; депиляция восковая; диагностика нарушений визуальной обработки; диспансеры; дома с сестринским уходом; иглоукалывание; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с использованием культивированных клеток; лечение с помощью животных [зоотерапия]; маникюр; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат приборов для укладки волос; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; салоны красоты; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; стоматология; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги банков культивированных клеток для медицинской трансплантации; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги косметологов; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые*

медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по окрашиванию волос; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги по проведению вакцинации; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья; эрготерапия», а, значит, однородны;

- таким образом, опасность возникновения у потребителя представления о том, что товары и услуги сравнимых обозначений относятся к одному источнику происхождения, чрезвычайно высока;

- компания НАОС является крупной косметической компанией с сорокалетней историей, продукция которой (шампунь), в частности, под обозначением «BIODERMA» представлена, в том числе и в России (<https://naos.com>, <https://naos.ru>), распространяется через аптеки, магазины и маркетплейсы (<https://goldapple.ru>, <https://ozon.ru>, <https://rivegauche.ru>, <https://www.pharmacosmetica.ru>, <https://apteka.ru>, <https://market.yandex.ru>, <https://planetazdorovo.ru>), ассоциируется именно с французской компанией НАОС;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, исходя из осуществляемых им видов деятельности, указанных в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), осуществляет деятельность в области косметологии, предоставления услуг парикмахерских и салонов красоты;

- учитывая длительность присутствия на российском рынке продукции французской компании НАОС под товарным знаком «BIODERMA», географию продаж и доступность этих косметических средств, чрезвычайно высока вероятность того, что при использовании оспариваемого товарного знака «Biorema» для услуг 44 класса МКТУ, связанных с оказанием косметических, парикмахерских и медицинских

услуг, услуг по уходу и т.д., в сознании потребителя сформируется представление о производителе услуг, которое не соответствует действительности, месте его производства (Франция - Россия), а, значит, потребитель будет введен в заблуждение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926254 недействительным частично.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №926254 был надлежащим образом извещен о поступившем возражении, представил свой отзыв по мотивам возражения со следующей аргументацией в защиту сохранения правовой охраны оспариваемого товарного знака:

- обозначения «Biorema» и «BIODERMA» / «БИОДЕРМА» не являются сходными друг с другом даже при наличии совпадающих начальных частей этих слов «БИО» / «ВЮ» (биологический), поскольку знак «БИОДЕРМА» включает хорошо знакомый российскому потребителю элемент «ДЕРМА» / «DERMA» (кожа, соединительнотканная часть кожи у позвоночных животных и человека), который невозможно перепутать с фантазийным словом «РЕМА»;

- несмотря на однородность товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ сопоставляемых обозначений «Biorema» и «BIODERMA», потребитель, тем не менее, вряд ли перепутает шампунь «BIODERMA» и косметологический центр «Biorema», полагая что этот центр связан с производителем шампуня;

- лицом, подавшим возражение, представлены сведения об известности компании НАОС исключительно в области производства косметики, однако отсутствуют фактические данные о том, что потребители путают сравниваемые обозначения в контексте предоставления косметических и медицинских услуг, учитывая, что информации о ведении деятельности компании НАОС на территории России в этой сфере не имеется;

- отсутствие данных о пересекающихся сферах деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя, исключает вероятность ввода потребителя в заблуждение.

Правообладатель просит принять во внимание изложенные в отзыве доводы и отказать в удовлетворении поступившего возражения, оставив в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №926254 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.11.2022) оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из 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 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 требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 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.

Согласно пункту 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 пунктах 42 и 43 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).

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.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Biorema» по свидетельству №926254 с приоритетом от 03.11.2022 явилось, имеющееся, по мнению компании НАОС, нарушение ее исключительного права на товарные знаки «BIODERMA» по международной регистрации №678846 с

приоритетом от 13.08.1997 для товаров 03 класса МКТУ; «БИОДЕРМА» по международной регистрации №805023 с приоритетом от 20.05.2003 для товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ; «BIODERMA» по международной регистрации №1252380 с приоритетом от 16.04.2015 для товаров 05 класса МКТУ, зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на указанные товарные знаки с более ранним приоритетом и возможное столкновение в гражданском обороте исключительного права на эти знаки с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №926254, позволяет признать компанию НАОС заинтересованным в подаче настоящего возражения лицом.

По существу возражения, основанном, в частности, на выводе о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Biorema**» по свидетельству №926254 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №926254 зарегистрирован в отношении широкого перечня услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**BIODERMA**» [1] по международной регистрации №678846 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [1] предоставлена для индивидуализации товаров 03 класса МКТУ «*soaps, essential oils, all cosmetic products*» / «*мыло, эфирные масла, все косметические средства*».

Противопоставленный знак «**БИОДЕРМА**» [2] по международной регистрации №805023 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] предоставлена для индивидуализации товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ:

03 класс МКТУ «*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, perfumery, essential oils; cosmetic products, hair lotions; dentifrices*» / «отбеливающие средства и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные средства; мыло, парфюмерия, эфирные масла; косметические средства, лосьоны для волос; средства для чистки зубов»;

05 класс МКТУ – «*pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances for medical use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides*» / «фармацевтическая, ветеринарная и санитарно-гигиеническая продукция; диетические субстанции медицинского назначения; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и зубной воск; дезинфицирующие средства; средства для уничтожения паразитов; фунгициды, гербицидные средства»;

44 класс МКТУ – «*beauty parlor and hairdresser salon services; consulting services relating to hygiene and health care; consulting services relating to cosmetology and dermatology, to body and beauty care*» / «услуги салонов красоты и парикмахерских салонов; консультационные услуги, связанные с гигиеной и здравоохранением; консультационные услуги, связанные с косметологией и дерматологией, уходом за телом и красотой».

Противопоставленный знак «**BIODERMA**» [3] по международной регистрации №1252380 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [3] предоставлена для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical and sanitary products; plasters, materials for dressings; disinfectants*» / «фармацевтические и санитарно-гигиенические изделия; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства».

При сопоставительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров,

сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 показал, что он включает в свой состав единственный словесный элемент «Biorema», который не выявлен в словарно-справочной литературе, в силу чего воспринимается в качестве выдуманного фантазийного обозначения.

В составе противопоставленных товарных знаков [1] - [3] также присутствует единственный словесный элемент «BIODERMA» / «БИОДЕРМА», которые, по сути, являются транслитерацией друг друга. Лицо, подавшее возражение, указало на то, что значение слова «BIODERMA» / «БИОДЕРМА», состоящего из двух частей «БИО» / «БИО» (биологический) и «DERMA» / «ДЕРМА» (кожа), хорошо понятно российскому потребителю.

Вместе с тем, слово «BIODERMA» / «БИОДЕРМА» является выдуманным, отсутствует в лексике какого-либо языка, поэтому в целом, как и оспариваемый

товарный знак «Biorema», воспринимается потребителем как фантазийное. Иного материалами возражения не доказано. Отсутствие смыслового характера у обозначений «Biorema» и «BIODERMA» / «БИОДЕРМА» нивелирует значение семантического критерия сходства.

Сравниваемые обозначения «Biorema» и «BIODERMA» / «БИОДЕРМА» характеризуются одинаковым числом слогов (4 слога), имеют тождественный состав гласных и близкий состав согласных звуков, при этом совпадающие звуки в начальной и конечной позициях располагаются в одинаковой последовательности – «Bio» / «BIO» / «БИО» и «ma» / «MA». В середине сравниваемых слов буквы (звуки) – «re» и «ER» / «EP», хоть и расположены в разной последовательности, но, тем не менее, также совпадают. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых словесных обозначений следует указать, что они выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки.

В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении товарных знаков «Biorema» и «БИОДЕРМА» [2] не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства. Вместе с тем выполнение товарных знаков «Biorema» и «BIODERMA» [1], [3] буквами латинского алфавита, большая часть графем в составе которых совпадает, свидетельствует и о высокой степени визуального сходства этих обозначений.

Таким образом, сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] показал высокую степень их сходства за счет фонетического критерия сходства, а в отношении противопоставлений [1], [3] фонетический критерий сходства дополняется графическим признаком сходства.

В свою очередь, исследовав перечни сопоставляемых товарных знаков, коллегия пришла к следующим выводам.

Так, товарный знак по свидетельству №926254 зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ, связанных с медицинской деятельностью и деятельностью салонов красоты, а именно «*больницы; депиляция восковая; диагностика нарушений визуальной обработки; диспансеры; дома с сестринским уходом; иглоукалывание; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с использованием культивированных клеток; лечение с помощью животных [зоотерапия]; маникюр; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат приборов для укладки волос; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; салоны красоты; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; стоматология; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги банков культивированных клеток для медицинской трансплантации; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги косметологов; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по окрашиванию волос; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги по проведению вакцинации; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за*

больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья; эрготерапия».

В свою очередь правовая охрана противопоставленного знака [2] также действует в отношении услуг 44 класса МКТУ «услуги салонов красоты и парикмахерских салонов; консультационные услуги, связанные с гигиеной и здравоохранением; консультационные услуги, связанные с косметологией и дерматологией, уходом за телом и красотой», которые связаны со здравоохранением и услугами салонов красоты.

Так, под «здравоохранением¹» понимается охрана здоровья населения, предупреждение и лечение болезней и поддержание общественной гигиены и санитарии. Таким образом, здравоохранение сопряжено с оказанием медицинских услуг.

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2022) под медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение. В свою очередь согласно упомянутому закону медицинское вмешательство – это выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций.

В свою очередь «салон красоты²» - это заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин. К этой же ветви обслуживания относятся салоны причёсок и спа. Салоны красоты также предлагают услуги эпиляции и депиляции. В перечень оказываемых услуг могут входить и

¹ Толковый словарь С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/68182>.

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/492617?ysclid=lje80n55c9338126775>

криолифтинг, мезотерапия, пилинг, татуаж, солярий, парикмахерские услуги. Сегодня салон красоты нередко представляет собой многопрофильное заведение и не ограничивает себя лишь косметическими услугами. Современные салоны красоты предлагают своим клиентам услуги аппаратной медицины, ряд терапевтических программ.

Вся вышеуказанная деятельность, как в области здравоохранения, так и в области салонов красоты, фигурирует в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254, в отношении которого подано рассматриваемое возражение, т.е. услуги 44 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №926254 и противопоставления [2] по международной регистрации №805023 соотносятся по виду и роду, имеют одинаковое назначение, характеризуются одним и тем же кругом потребителей, следовательно, являются однородными.

Необходимо отметить, что при оказании услуг 44 класса МКТУ, связанных с услугами салонов красоты могут использоваться парфюмерно-косметическая продукция 03 класса МКТУ в области ухода за лицом и телом, сопровождаемые при этом одним и тем же средством индивидуализации, т.е. в области индустрии красоты производители косметических средств могут оказывать услуги по косметическому уходу на базе своих же средств, так и наоборот. Подобные случаи известны на практике³.

Тем самым можно говорить о совместной встречаемости в гражданском обороте товаров 03 класса МКТУ косметологического назначения с услугами 44 класса МКТУ в области салонов красоты. Указанные обстоятельства обуславливают вывод об однородности услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254, и товаров 03 класса МКТУ, указанных в противопоставленных знаках [1], [2].

Также следует отметить наличие однородности услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 как *«консультации по вопросам фармацевтики; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам»* с товарами 05 класса МКТУ, относящимся к фармацевтической продукции, которые

³ См. статью «Собственная торговая марка в салоне красоты» от 16.04.2017, <https://www.dirsalona.ru/article/916-obstvennaya-torgovaya-marka-kosmetiki-v-salone-krasoty?ysclid=lje47p1f9v430277863>.

приводятся в перечнях противопоставленных товарных знаков [2], [3]. Приведенные товары и услуги 05, 44 классов МКТУ имеют одинаковое назначение – удовлетворение потребностей в поддержании и восстановлении здоровья, характеризуются одинаковым кругом потребителей, условиями реализации (медицинские и аптечные организации).

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 с противопоставленными товарными знаками [1] - [3] в целом, а также однородность части товаров и услуг 03, 05, 44 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и приводит к вероятности ассоциирования этих обозначений с одним и тем же производителем в гражданском обороте. В этой связи имеются основания для удовлетворения поступившего возражения в отношении приведенных в нем услуг 44 класса МКТУ в сфере медицины и деятельности салонов красоты.

Вместе с тем необходимо указать, что в поступившем возражении упоминается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №926254 способен вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе и месте происхождения товара.

Как упоминалось выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №926254, содержащий в своем составе индивидуализирующий элемент «Biorema», воспринимается в качестве фантазийного обозначения, сам по себе не ассоциируется ни с конкретным видом товара, ни с местом его происхождения.

Что же касается возможности у этого спорного обозначения вызывать не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем услуги 44 класса МКТУ, то согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3

статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, 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 и изготовителе.

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.

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.

Следует констатировать, что представленная в возражении информация о наличии продажи в российских косметических магазинах, аптеках и маркетплейсах продукции, сопровождаемой обозначением «BIODERMA», во-первых, не представляется возможным соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254, а, во-вторых, сама по себе эта информация не свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №926254 ассоциируется в сознании потребителя исключительно с компанией НАОС, тем более, что упомянутые материалы ссылку на данное лицо не содержат. Так, например, на указанных в возражении ссылках <https://www.ozon.ru/brand/bioderma-27367890/>, https://planetazdorovo.ru/brand/bioderma_121/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F приводятся данные о французской лаборатории Bioderma. Ни одна из упомянутых в возражении ссылок не содержит информации о том, что компания НАОС оказывает медицинские услуги или осуществляет деятельность в сфере салонов красоты.

Таким образом, изучив все материалы дела в совокупности, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 он был способен вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуг 44 класса МКТУ или бы ассоциировался с Францией как местом происхождения этих услуг по смыслу требований, изложенных в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как отмечалось выше, основанием для удовлетворения поступившего возражения является вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №926254 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №926254 недействительным частично, а именно в отношении услуг 44 класса МКТУ «больницы; депиляция восковая; диагностика нарушений визуальной обработки; диспансеры; дома с сестринским уходом; иглоукалывание; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение с использованием культивированных клеток; лечение с помощью животных [зоотерапия]; маникюр; массаж; мониторинг медицинских данных дистанционный для диагностики и лечения; музыкотерапия; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат приборов для укладки волос; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; салоны красоты; скрининг медицинский; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; стоматология; татуирование; терапия баночная; терапия мануальная [хиропрактика]; терапия речевая; терапия танцевальная; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих

тканей; услуги банков культивированных клеток для медицинской трансплантации; услуги барбершопов; услуги в области ароматерапии; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги косметологов; услуги медицинских клиник; услуги медицинского анализа для диагностических и лечебных целей, предоставляемые медицинскими лабораториями; услуги медсестер на дому; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги ортодонтические; услуги по диагностике гиперактивного расстройства с дефицитом внимания; услуги по диагностике неспособности к обучению; услуги по диагностике синдрома дефицита внимания; услуги по окрашиванию волос; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по оценке состояния здоровья; услуги по послеродовому уходу; услуги по проведению вакцинации; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги регенеративной медицины; услуги санаториев; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги эстетические; уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; хосписы; центры здоровья; эрготерапия».