

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.12.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Голландцевой Л.М., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 701696, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018733090, поданной 03.08.2018, зарегистрирован 04.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 701696 на ООО «Бьюти Бар», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.12.2019 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 701696 в

отношении услуг 44 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку ему принадлежат права на товарный знак «ВЕВЕАУТУ» по свидетельству № 666015, ранее зарегистрированный в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака «ВЕ ВЕАУТУ» является фонетически, семантически, графически сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «ВЕВЕАУТУ» по свидетельству № 666015, а слово «ВАР» не связано со слова «ВЕ ВЕАУТУ» грамматически, носит описательный характер, воспринимается как указание на место оказания услуг;

- сопоставляемые перечни услуг 44 класса МКТУ являются идентичными или однородными, поэтому степень фонетического вхождения словесного элемента ВЕ ВЕАУТУ является более значимой применительно к услугам, обычно заказываемым устно;

- высокая степень однородности услуг усиливает вероятность смешения товарных знаков, в отношении которых установлена высокая степень сходства за счет полного вхождения словесного элемента и заложенного смысла.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701696 недействительным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак, согласно его описанию, приведенному в материалах заявки, воспринимается как словесное обозначение фантазийного характера, представляет собой единый и трактуемый однозначно лексический объект;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака воспринимается и читается вариативно;

- разнесённые симметрично по сторонам от слова «Beauty» элементы «BE» и «BAR», выполненные прямым шрифтом буквами одного кегля, одним цветом, могут быть прочитаны как единое целое (BEVAR), «разорванное» совершенно внешне не похожим на них словом «Beauty» и аморфным пятном краски с двумя стекающими разновеликими «хвостами» внизу;

- другим вариантом вариативного прочтения оспариваемого знака является последовательное прочтение: BE-Beauty-BAR. Это трёхэлементное прочтение, в любом случае не содержит в себе BEBEAUTY как единый элемент и, в любом случае, не позволяет говорить о том, что имеет место полное вхождение словесного элемента BEBEAUTY как такового в состав оспариваемого товарного знака;

- на третий вариант интерпретации товарного знака по свидетельству №701696 указала экспертиза заявленного обозначения, признав слова BEAUTY BAR неохраняемым элементом в отношении услуг 44-го класса МКТУ;

- словосочетание «BEAUTY BAR» является общеупотребительным для обозначения салонов красоты, то есть определенных услуг 44-го класса МКТУ, следовательно, его регистрация на имя заявителя могла бы ограничить всех остальных участников соответствующей экономической деятельности в адекватном указании вида своей деятельности;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными семантически, фонетически и графически.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №701696.

К отзыву приложены первые страницы заявок на сопоставляемые обозначения [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака 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 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.

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).



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «BE Beauty BAR». Элементы «BE» и «BAR», выполнены жирным шрифтом стандартными буквами латинского алфавита розовым цветом. Словесный элемент «Beauty» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне изобразительного элемента, представляющего собой пятно краски розового цвета с подтеками. Словесные элементы «Beauty BAR» являются неохраняемыми элементами обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом и розовом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «BEBEAUTY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке сочетанием слов «BE Beauty BAR», расположенное горизонтально в одну строку, обращает на себя в первую очередь внимание потребителя, поскольку изобразительный элемент не несет в себе смыслового значения, не запоминается в силу своего абстрактного и оригинального исполнения. При этом следует отметить, что словесные элементы «BE Beauty» оспариваемого товарного знака находятся в начальной позиции обозначения и именно с них начинается прочтение всего обозначения в целом. В этой связи коллегией было установлено, что словесный элемент «BEBEAUTY»

противопоставленного товарного знака фонетически полностью входит в состав оспариваемого товарного знака.

Сравниваемые словесные элементы имеют некоторые отличия, а именно, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «BE Beauty» выполнен с пробелом и рассматривается как два слова, а противопоставленный словесный товарный знак «BEBEAUTY» выполнен с теми же словесными элементами «BE» и «BEAUTY» только без пробела, слитно.

Указанные отличия не могут влиять на вывод об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений, поскольку среднему российскому потребителю хорошо знакомы распространенные словесные единицы английского языка «BE» и «BEAUTY», даже если они выполнены слитно.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (<https://translate.google.ru>) словесный элемент «BE» означает «быть», словесный элемент «BEAUTY» имеет значение «красота, прелесть, краса».

Таким образом, смысловое значение сравниваемых словесных элементов может трактоваться как «быть красивой», «быть прелестной», что позволяет прийти к выводу о подобии заложенных в обозначений одинаковых понятий и идей, в данном случае, связанных с красотой.

Учитывая изложенное сопоставляемые обозначения следует признать сходными по семантическому признаку сходства знаков.

Графически словесные элементы «BE Beauty» и «BEBEAUTY» сближены за счет выполнения их буквами одного алфавита (латинского). Вместе с тем, графический фактор носит второстепенный характер, поскольку имеет место высокая степень фонетического и семантического сходства знаков, установленная выше.

Необходимо отметить, что словесные элементы «Beauty BAR» для услуг 44 класса МКТУ исключены из правовой охраны как не обладающие различительной способностью. Вместе с тем, данные элементы нельзя не учитывать при проведении анализа на тождество и сходство, поскольку они участвуют в восприятии всего

обозначения в целом. При этом графическая составляющая знака выполнена таким образом, что позволяет в различных вариациях интерпретировать входящие в его состав словесные элементы, например, «BE» «Beauty BAR», «BE Beauty» «BAR» или «BE BAR» «Beauty». В этой связи коллегия считает правомерным проведение анализа более сильных элементов знака «BE Beauty». Иное восприятие потребителями спорного обозначения правообладателем оспариваемой регистрации не доказано.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые обозначения являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ “бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг/восковая депиляция; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги визажистов; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев”.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для услуг 44 класса МКТУ “бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг / восковая депиляция; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; составление цветочных композиций; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев”.

Сравнительный анализ услуг 44 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал, что они, за исключением оспариваемых услуг “услуги психологов”, либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одинаковое назначение, условия оказания и круг потребителей.

Следует указать, что очень высокая степень однородности услуг 44 класса МКТУ, приближенная к тождеству, обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.



Противопоставленные услуги 44 класса МКТУ не являются однородными оспариваемым услугам 44 класса МКТУ “услуги психологов”, поскольку оказываются различными лицами и имеют разный круг потребителей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении части вышеуказанных услуг 44 класса МКТУ, и при оказании услуг, сопровождаемых данными товарными знаками, у потребителя может возникнуть принципиальное представление об их принадлежности одному лицу.

Вышеизложенное приводит коллегия к выводу о том, что спорный товарный знак по свидетельству №701696 в отношении части услуг 44 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2019, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №701696 в отношении услуг 44 класса МКТУ “бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг/восковая депиляция; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев”.**