

**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 22.03.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ-СПА", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755226, при этом установила следующее.

Обозначение « **SENSES** » по заявке №2020755226 подано 05.10.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

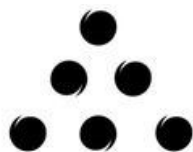
Роспатентом 26.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755226 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно со следующими товарными знаками:



[1]- «SKEYNDOR®» по международной регистрации №1020189, зарегистрированной на территории Российской Федерации на имя "SKEYNDOR, S.L.U.", Calle Navas de Tolosa, 148 E-08223 Terrassa (Barcelona) с приоритетом от 27.08.2009 в отношении товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 44 классов МКТУ;



[2-3]- «SIX SENSES», "SIX SENSES" по международным регистрациям №1206890 с конвекционным приоритетом от 02.10.2013, №0936600 с приоритетом от 30.04.2018, зарегистрированных на имя "Six Continents Limited", Broadwater Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41, 44 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также в оспариваемом решении содержится указание на то, что экспертиза сочла возможным снять противопоставление по международным регистрациям №0936600, №1206890 в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, поскольку они были исключены из объема правовой охраны.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, считает, что отличия в фонетическом воспроизведении, композиционных решениях, цветовом исполнении позволяют признать обозначения несходными. При этом заявитель обращает внимание на то, что сопоставляемые комбинированные обозначения должны оцениваться в целом, а не по их отдельным элементам. Необходимо учитывать отличие в общем восприятии обозначений.

Также заявитель обращает внимание на разную сферу деятельности владельцев противопоставленных товарных знаков и деятельность заявителя. Так, заявитель оказывает услуги салона красоты, в то время как владелец противопоставленного товарного знака [1] производит косметику по уходу за телом, а противопоставленных товарных знаков [2-3] – оказывает услуги размещения и маркирует товарными знаками сеть отелей, то есть у сопоставляемых обозначений разный круг потребителей.

На основании вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755226 в отношении всех услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.10.2020) поступления заявки №2020755226 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 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.

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.

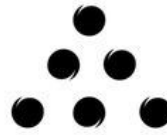
Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение

**SENSES**

« » по заявке №2020755226, выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ в золотом цвете.



Противопоставленный знак [1] «SKEYNDOR®» по международной регистрации №1020189 является комбинированным и состоит из словесных элементов “SPA SENSES BY SKEYNDOR”, выполненных буквами латинского алфавита на фоне черного квадрата. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1020189 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ “Beauty and cosmetic salons and cosmetic medicine services (Салоны красоты и косметологии, услуги косметической медицины)”, а также товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «SIX SENSES» по международной регистрации №1206890 с конвенционным приоритетом от 02.10.2013 состоит из словесных элементов “SIX SENSES”, выполненных буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде пирамиды из шести кругов. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1206890 на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ “Health spa services, namely, providing massage, facial and body treatment services, and cosmetic body care services; manicure and pedicure services (санаторно-курортные услуги, а именно предоставление массажа, услуг по уходу за лицом и телом, косметических услуг по уходу за телом; услуги маникюра и педикюра) ”.

Противопоставленный словесный знак [3] “SIX SENSES” по международной регистрации №0936600 с приоритетом от 30.04.2018 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации №0936600 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ “Medical, hygienic and beauty care for human beings, in particular the operation and management of beauty salons (Медицинский, гигиенический и косметический уход за людьми, в частности работа и управление салонами красоты).

Коллегия обращает внимание, что указание в оспариваемом решении о том, что объем охраны противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №936600, №1206890 не включает в себя услуги 44 класса МКТУ, не соответствует действительности. Так, в отношении указанных международных регистраций 28.01.2020 были вынесены решения Роспатента о предоставлении охраны для части испрашиваемых услуг, в том числе для тех услуг 44 класса МКТУ, которые указаны выше при описании противопоставлений. Поэтому международные регистрации [2-3] должны быть учтены как действующие и подлежащие противопоставлению.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2020755226 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные международные регистрации [1-2] являются комбинированными.

В комбинированных обозначениях, состоящих одновременно из нескольких элементов, необходимо установить роль каждого входящего в его состав элемента и его индивидуализирующую способность.

Словесные элементы комбинированных обозначений, как правило, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, а также способствуют фонетическому воспроизведению знака.



В противопоставленном товарном знаке [1] “SKEYNDOR”, очевидно, наибольшую индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент “by SKEYNDOR”, так как воспринимается как название зонтичного бренда по отношению к направлению “SPA SENSES”. При этом, если словесный элемент “SPA” указывает на область применения и используется многими, в силу чего является “слабым” элементом, то словесный элемент “SENSES” выполняет индивидуализирующую функцию и как раз таки выступает названием специального бренда по отношению к названию группы “SKEYNDOR”.

Словесный элемент “SENSES” является единственным в обозначении по заявке №2020755226, при этом входит в состав противопоставленных товарных знаков в качестве элемента, что позволяет говорить о признаках фонетического сходства сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на разный звуковой ряд при воспроизведении всех словесных элементов противопоставленных знаков.

При этом следует обратить внимание, что в противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент «SENSES» находится в начале обозначения, именно с него начинается его воспроизведение. В противопоставленных товарных знаках [2-3] дополнительный словесный элемент «SIX» является более коротким,

следовательно, слово «SENSES» фонетически доминирует. Учитывая изложенное, коллегия делает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений за счет совпадения основного словесного элемента при общей разной длине звуковых рядов.

С точки зрения семантического критерия сходства словесных элементов, слово «SENSES» в переводе с английского языка на русский имеет значение «чувства; настроения» (<https://translate.academic.ru/senses/ru/xx/>). Дополнительные словесные элементы противопоставленных товарных знаков не изменяют значения слова «SENSES» в отдельности. Так, слова “SIX SENSES” переводятся как “шесть чувств”, что подобно по заложенным идеям множественному числу слова “чувство”. Слово “SPA” также не изменяет смыслового восприятия слова «SENSES». Таким образом, сопоставляемые обозначения являются семантически сходными.

Графическое сходство словесных элементов обусловлено их выполнением буквами одного алфавита, совпадением графем букв.

Таким образом, обозначение по заявке и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными за счет присутствия в них тождественного словесного элемента «SENSES» при установленном семантическом сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Анализ однородности услуг 35, 41 и 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2020755226, и услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], показал следующее.

Испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ “мануальная терапия [хиропрактика], массаж, помощь медицинская, советы по вопросам здоровья, услуги медицинских клиник, услуги нетрадиционной медицины” представляют собой медицинские услуги, а “салоны красоты, парикмахерские, услуги соляриев” – услуги косметические.

Перечисленные услуги 44 класса МКТУ однородны услугам “салоны красоты и косметологии, услуги косметической медицины” противопоставленного товарного знака [1]; “санаторно-курортные услуги, а именно предоставление массажа, услуг по



уходу за лицом и телом, косметических услуг по уходу за телом; услуги маникюра и педикюра” противопоставленного товарного знака [2]; “медицинский, гигиенический и косметический уход за людьми, в частности работа и управление салонами красоты” противопоставленного товарного знака [3].

Сопоставляемые услуги относятся к одним и тем же родовым группам (медицинские услуги и услуги, предоставляемые салонами красоты), имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ “клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки], проведение фитнес-классов, услуги индивидуальных тренеров [фитнес]” являются корреспондирующими, а также взаимозаменяемыми с услугами санаторно-курортными, а именно предоставление массажа, услуг по уходу за телом” противопоставленного товарного знака [2]. Коллегия признает сопоставляемые услуги в качестве однородных, так как услуги массажа при санаторно-курортном лечении, а также проведение лечебно-оздоровительных физических нагрузок имеет те же цели что и оказание испрашиваемых оздоровительных услуг фитнес-тренировок, услуг индивидуальных тренеров. Сопоставляемые услуги могут быть оказаны совместно в одном и том же санаторно-курортном учреждении или клубе здоровья, доме отдыха, сопоставляемые услуги направлены на общий круг потребителей (людей, желающих физически укрепить свое тело, оздоровить организм).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ “торговля розничная фармацевтическими препаратами и медицинскими принадлежностями” и услуги противопоставленного товарного знака “салоны косметологии, услуги косметической медицины” противопоставленного товарного знака [1] являются сопутствующими, так как при оказании косметологических процедур вместе с оказанием услуги пациентом приобретается инъекционный, внутридермальный медицинский препарат, а также такие препараты можно, как правило, приобрести в косметологических салонах без приобретения услуг по косметологии.

В частности на сайте Росздравнадзора приведена следующая информация «Медицинская организация или врач, который ведет самостоятельный приём в

кабинете, и предлагают процедуру по введению инъекций: инъекционных тканевых наполнителей, лекарственных препаратов, препаратов токсина ботулизма; проведению инъекционной коррекции рубцовой ткани, мезотерапии, биоревитализации, а также срединных пилингов, должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности по косметологии. Такая лицензия должна содержать адрес, по которому проводятся косметологические процедуры. Обращаем внимание, что в Российской Федерации допускаются хранение, ввоз в Российскую Федерацию, реклама, применение лекарственных препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти» (<https://roszdravnadzor.gov.ru/medactivities/licensing/faq/c1031/238>).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что услуги 35 класса МКТУ по продаже фармацевтических препаратов являются однородными услугам 44 класса МКТУ «салоны косметологии, услуги косметической медицины», так как имеют совместную встречаемость.

Кроме того, испрашиваемые услуг 35 класса МКТУ «торговля розничная фармацевтическими и гигиеническими препаратами» являются сопутствующими относительно товаров 03 класса МКТУ «Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations (мыло; парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; средства для ухода за зубами; отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, чистящие и абразивные препараты)», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1]. Гигиенические препараты включают в себя мыла, которые перечислены в перечне товаров 03 класса МКТУУ противопоставленного товарного знака [1], а эфирные масла зачастую реализуются совместно с медикаментами в аптеках, также как и гигиенические средства, следовательно, услуги розничной продажи фармацевтических средств сопутствуют данным товарам, могут восприниматься как происходящие из одного источника.

Таким образом, ввиду установленного сходства обозначения по заявке №2020755226 и противопоставленных товарных знаков [1-3], а также ввиду однородности всех испрашиваемых услуг 41, 44 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ услугам 44 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], а также товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], следует сделать вывод о вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Следовательно, в части однородных услуг 35 класса МКТУ и всех испрашиваемых услуг 41, 44 классов МКТУ обозначение по заявке №2020755226 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как нарушает права владельцев более ранних прав на товарные знаки [1-3].

Вместе с тем в отношении услуг 35 класса МКТУ «торговля розничная ветеринарными препаратами» не установлено признаков однородности с услугами косметологической медицины и услугами салонов красоты 44 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3], так как сопоставляемые услуги имеют разный круг потребителей (владельцы домашних питомцев и люди, заботящиеся о своем здоровье, а также внешнем виде), разные условия оказания (в ветеринарных клиниках и медицинских центрах для людей /салонах красоты для людей), назначение.

Учитывая отсутствие признаков однородности указанных выше услуг 35 класса МКТУ услугам 44 и товарам 03 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] коллегия пришла к выводу о соответствии в данной части обозначения по заявке №2020755226 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2022, отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755226.**