

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.08.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕРДЕ БЬЮТИ ЛАБ», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021786413, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021786413 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.12.2021 на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, представляющим собой неотъемлемую часть решения Роспатента от 30.06.2022, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении

однородных услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом, а именно:



- с товарным знаком «  » (свидетельство №597592 с приоритетом от 25.12.2015), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Махмудовой Асият Абдулсаламовны, 368157, Республика Дагестан, Казбековский р-н, с. Алмак;

- с товарным знаком «BEAUTYLAB» (международная регистрация №973768 с приоритетом от 01.03.2008), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ предоставлена на имя Roger Aoun, 9 Grants Close London NW7 1DD, Великобритания.

В поступившем возражении заявитель привел свои аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, отметив следующее:

- услуги 35 класса МКТУ «продажа розничных косметических товаров» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №597592;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2] по международной регистрации №973768 в силу имеющихся графических, семантических и фонетических отличий этих обозначений.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2021786413 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная косметических товаров»* и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ *«инъекционная медицина; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; маникюр; массаж; тирсинг; помощь медицинская; салоны красоты; услуги в*

области косметики, в том числе: ваксинг/депиляция восковая; услуги визажистов; услуги медицинские; услуги соляриев; физиотерапия».

Следует отметить, что коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная косметических товаров», в связи с наличием противопоставленного знака [2] по международной регистрации №973768, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, для однородных товаров 03 класса МКТУ, что не было указано в заключении по результатам экспертизы оспариваемого решения Роспатента.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами непосредственно в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии, состоявшемся 26.10.2022, с представленными аргументами коллегии не спорил и о переносе рассмотрения возражения, возможность которого предусмотрена пунктом 35 Правил ППС, не ходатайствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (23.12.2021) поступления заявки №2021786413 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 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

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.

Согласно пункту 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Обозначение «  » по заявке №2021786413 с приоритетом от 23.12.2021 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «VERDE» и «beauty lab», выполненные буквами латинского алфавита в оригинальном

шрифтовом исполнении. Буква «V» в слове «VERDE» стилизована под ветку дерева с листиками. Заявленное обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации услуг 35, 44 классов МКТУ, а именно:

35 класс МКТУ – *«административная деятельность в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; продажа розничная косметических товаров; реклама»;*

44 класс МКТУ – *«инъекционная медицина; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; маникюр; массаж; пирсинг; помощь медицинская; салоны красоты; услуги в области косметики, в том числе: ваксинг/депиляция восковая; услуги визажистов; услуги медицинские; услуги соляриев; физиотерапия».*

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

«» для всех заявленных услуг основано на выводе о наличии сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными



товарными знаками «» [1] (свидетельство №597592 с приоритетом от 25.12.2015), «BEAUTYLAB» [2] (международная регистрация №973768 с приоритетом от 01.03.2008), принадлежащими иным лицам.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».*

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку «BEAUTYLAB» [2] предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ *«cosmetics, skincare and haircare preparations, perfumes, non-medicated toilet preparations, soaps and toiletries, dentifrices, essential oils and essential oils blends» / «косметика, средства по уходу за кожей и волосами, парфюмерия, немедикаментозные туалетные средства, мыло и туалетные принадлежности, средства для чистки зубов, эфирные масла и смеси эфирных*

масел» и услуг 44 класса МКТУ «health and beauty salons, provision of health and beauty treatments» / «салоны здоровья и красоты, предоставление оздоровительных и косметических процедур».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 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.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.



Анализ заявленного обозначения «  » показал, что оно включает в свой состав лексические единицы испанского и английского языков (см., например, онлайн переводчики <https://www.lingvolive.com>, <https://www.translate.ru>, <https://slovaronline.com>), где слово «VERDE» в переводе с испанского языка означает «зеленый», а словосочетание «beauty lab» употребляется в английском языке в значении «лаборатория красоты» («beauty» - красота; «lab» (от слова «laboratory») - лаборатория).

Следует констатировать, что словесные элементы «VERDE» («зеленый») и «beauty lab» («лаборатория красоты») происходят из разных языков, характеризуются разным шрифтовым исполнением и размером графем, воспринимаются по смыслу и визуально как независимые друг от друга обозначения, что исключает трактовку обозначения «VERDE beauty lab» в качестве словосочетания и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав словесных элементов «VERDE» и «beauty lab» по

отдельности. Необходимо упомянуть, что приведенная в материалах возражения семантика заявленного обозначения как «ЗЕЛЕНЫЙ лаборатория красоты» подтверждает вышеупомянутый довод коллегии относительно того, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы в целом не образуют единую и неделимую фразу.



В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» [1], «BEAUTYLAB» [2] в качестве индивидуализирующих словесных элементов включают в свой состав слова «VERDE» и «BEAUTYLAB», которые фонетически и семантически тождественны индивидуализирующим словесным элементам заявленного обозначения. При этом следует указать на недоказанность довода возражения относительно отнесения словесных элементов «beauty lab» и «BEAUTYLAB» к слабым обозначениям, учитывая, что в составе противопоставленного товарного знака [2] слово «BEAUTYLAB» является единственным индивидуализирующим элементом.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], однако наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов «VERDE» / «VERDE» и «beauty lab» / «BEAUTYLAB» сравниваемых обозначений, предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. Кроме того, следует отметить, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] выполнены буквами одинакового алфавита – латинского, их графемы имеют сходное начертание, что усиливает сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства.

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь анализ перечней услуг 35, 44 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Так, услуги 35 класса МКТУ *«административная деятельность в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; офисная служба; реклама»* заявленного обозначения идентичны услугам 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»* противопоставленного товарного знака [1]. В данном случае наличие однородности сопоставляемых услуг представляется очевидным, и заявителем не оспаривается.

В свою очередь товары 03 класса МКТУ *«косметика, средства по уходу за кожей и волосами, парфюмерия, немедикаментозные туалетные средства, мыло и туалетные принадлежности, средства для чистки зубов, эфирные масла и смеси эфирных масел»* противопоставленного товарного знака [2], представляющие собой косметические средства, связаны с услугами 35 класса МКТУ по их реализации. Так, *«продажа розничная косметических товаров»*, приведенная в перечне 35 класса МКТУ заявленного обозначения, представляет собой деятельность в сфере торговли косметическими средствами, то есть является сопутствующей по отношению к товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Потребители данных товаров и услуг ассоциируют их с одним и тем же коммерческим источником, следовательно, указанные товары и услуги 03, 35 классов МКТУ следует признать однородными.

Что касается услуг 44 класса МКТУ *«инъекционная медицина; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; маникюр; массаж; пирсинг; помощь медицинская; салоны красоты; услуги в области косметики, в том числе: ваксинг/депиляция восковая; услуги визажистов; услуги медицинские; услуги соляриев; физиотерапия»* заявленного обозначения, то они относятся к деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и салонами красоты. Данные услуги являются однородными услугам 44 класса МКТУ *«салоны здоровья и красоты,*

предоставление оздоровительных и косметических процедур»
противопоставленного товарного знака [2].

Коллегия приняла во внимание довод заявителя относительно того, что все перечисленные в перечне 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] услуги относятся к деятельности салонов красоты и не являются медицинскими услугами, в отношении которых, в частности, испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако, считает данное утверждение заявителя неправомерным.

В этой связи коллегия считает необходимым указать на положения 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), в соответствии с которыми 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. К подобным манипуляциям относится проведение различных медицинских процедур (например, *инъекционная медицина; лечение гомеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; массаж; помощь медицинская; услуги медицинские; физиотерапия*), осуществляемых центрами или салонами здоровья, т.е. деятельность, в отношении которой действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [2]. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать наличие однородности услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, имеющие высокую степень сходства и однородность товаров (услуг) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], признаются сходными до степени смешения друг с другом. Указанные обстоятельства препятствуют регистрации заявленного обозначения по заявке №2021786413 в качестве товарного знака согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ.

Что касается приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса по общему правилу может быть применено к товарному знаку (обозначению), представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

В составе заявленного обозначения спорные элементы «VERDE» и «beauty lab» являются основными индивидуализирующими элементами, в связи с чем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обоснованным является применение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Приведенный же в заключении по результатам экспертизы довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса не является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражение, поступившего 04.08.2022, изменить решение Роспатента от 30.06.2022 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021786413 с учетом дополнительных оснований.