


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 30.04.2020 №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 12.12.2022, поданное ООО «БИОЭСТЕТИКА», г. Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2021716110, при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2021716110 с датой поступления от 22.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021716110 в отношении части услуг 44 класса МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 44 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до


marmalade

степени смешения с обозначением «  NAIL BAR & HAIR» по заявке №2020768737 с датой поступления от 02.12.2020, поданным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно решению Роспатента от 30.09.2022 противопоставленное обозначение по заявке №2020768737 [1] было зарегистрировано в отношении части услуг 44 класса МКТУ, а именно «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» (свидетельство №909871), ввиду того, что данному



обозначению был противопоставлен товарный знак «» по свидетельству №596879, правообладателем которого является заявитель (ООО «БИОЭСТЕТИКА», г. Подольск) на основании договора о распоряжении исключительным правом от 01.03.2021;

- заявитель исключает из перечня заявленных услуг 44 класса МКТУ позиции «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун»;

- сокращенный перечень услуг 44 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.09.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса

МКТУ «аренда животных для садоводства; аренда ульев; аренда хирургических роботов; больницы; ваксинг; восстановление лесных массивов; выращивание растений; дезинтоксикация токсикоманов; депиляция восковая; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам выращивания винограда; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; лечение с помощью животных [зоотерапия]; логопедия; маникюр; массаж; обследование медицинское; огородничество; ортодонтия; осеменение искусственное; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; помощь паллиативная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат приборов для укладки волос; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; скрининг; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; советы по диете и питанию; составление цветочных композиций; стоматология; татуирование; терапия мануальная [хиропрактика]; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги в области ароматерапии; услуги в области виноградарства; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; 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 питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями

сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по исправлению дефектов речи; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы; центры здоровья».

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

С учетом даты (22.03.2021) поступления заявки №2021716110 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесного элемента «MARMALADE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 44 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения обозначения по заявке №2020768737 [1].


marmalade

Противопоставленное обозначение «  NAIL BAR&HAIR» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов в виде квадратов, и из словесных элементов «marmalade», «NAIL BAR&HAIR», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что в отношении противопоставленного обозначения «  NAIL BAR&HAIR» по заявке №2020768737 [1] Роспатентом 30.09.2022 было принято решение о государственной регистрации в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» (свидетельство №909871), при этом в отношении услуг 44 класса «ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов; услуги соляриев» правовая охрана не была предоставлена ввиду того,



что был противопоставлен товарный знак «  » по свидетельству №596879, зарегистрированный в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, правообладателем которого является заявитель (ООО «БИОЭСТЕТИКА», г. Подольск) на основании договора о распоряжении исключительным правом от 01.03.2021.

Коллегией было учтено, что в возражении от 12.12.2022 заявитель исключил из перечня испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ позиции «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун».

При анализе заявленного обозначения на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

В заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №909871 [1] наиболее значимыми элементами являются словесные элементы «MARMALADE»/«marmalade», которые выполнены крупными шрифтами в центре обозначений и обращают на себя внимание потребителей в первую очередь.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «MARMALADE»/«marmalade», которые являются лексическими единицами английского языка и переводятся на русский язык как «мармелад» (<https://woordhunt.ru/word/marmalade>), при этом «мармелад» - это кондитерское изделие в виде желеобразной массы или конфет из фруктового или ягодного пюре, сваренного с сахаром (<https://gallicismes.academic.ru/23660/мармелад>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.


В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 44 класса МКТУ «ваксинг; депиляция восковая; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; услуги визажистов; услуги соляриев» заявленного обозначения не являются однородными услугам 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун» противопоставленного товарного знака [1], поскольку услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к услугам салонов красоты, а также к услугам эстетической косметологии, в то время как услуги 44 класса МКТУ противопоставленного

товарного знака [1] относятся к услугам саун и бань, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.


Вместе с тем при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание приведенный в нем аргумент о наличии исключительного ООО



«БИОЭСТЕТИКА», г. Подольск на товарный знак «» по свидетельству №596879 (приоритет от 22.07.2015) (на основании договора о переходе исключительного права на товарный знак, о чём имеется запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания от 01.03.2021), который был зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев», то есть услуг, однородных заявленным. Правовая охрана указанного товарного знака является действующей, при этом решением Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2022 года по делу №СИП-484/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству №596879 была досрочно частично прекращена в отношении части услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; имплантация волос; услуги саун; услуги соляриев» вследствие его неиспользования (в результате чего противопоставленный товарный знак [1] был зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ «бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги саун»).

Учитывая, что основным индивидуализирующим элементом заявленного



обозначения «» является словесный элемент «MARMELAD», а словесный элемент «МАРМЕЛАД», выполненный буквами русского алфавита, уже получил правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельству №596879, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для

однородных услуг. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для снятия приведенного в заключении по результатам проведенной экспертизы в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставления [1].

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2022, изменить решение Роспатента от 27.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021716110.