

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 поступившее 29.11.2024 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Сараевой И.Ю., г. Краснодар (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023717875, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023717875 с датой поступления от 09.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 10, 11, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023717875 в отношении всех испрашиваемых товаров 10, 11 классов МКТУ, при этом в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «СТУДИЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ КОЖИ» указывают на назначение заявленных товаров и услуг 03, 10, 11, 44 классов МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №618885 с приоритетом от 16.06.2016) в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «» (по свидетельству №778475 с приоритетом от 10.02.2020) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 20.03.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 20.03.2024 в отношении его доводов о несоответствии словесных элементов «СТУДИЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ КОЖИ» заявленного обозначения положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, однако, выражает несогласие с выводами решения Роспатента от 20.03.2024 в части того, что заявленное обозначение нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 20.03.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 03 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 20.03.2024 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 44 класса МКТУ;

- заявитель обращает внимание коллегии на то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-670/2024 от 02.12.2024 в отношении части услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; парикмахерские; салоны красоты; услуги соляриев; центры здоровья»;

- соответственно, на настоящий момент правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] распространяется на следующие услуги 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги саун»;

- заявитель полагает, что испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения не будут являться однородным услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.03.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 10, 11, 44 классов МКТУ.

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

С учетом даты (09.03.2023) поступления заявки №2023717875 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается

вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «endorfin», «СТУДИЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ КОЖИ», выполненных заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 10, 11, 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель в возражении не оспаривает решение Роспатента от 20.03.2024 в части неохраноспособности словесных элементов «СТУДИЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ КОЖИ» (характеризуют заявленные товары и услуги 03, 11, 10, 44 классов МКТУ, так как указывают на их назначение), но оспаривает указанное решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 20.03.2024 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, товарный знак [2], противопоставленный в отношении товаров 03 класса МКТУ, может не учитываться при анализе

заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, графические, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

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. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «endorfin», который и несет его основную индивидуализирующую функцию.

Что касается словесных элементов «СТУДИЯ ЗДОРОВОЙ И КРАСИВОЙ КОЖИ» заявленного обозначения, то они выведены из-под самостоятельной правовой охраны и не оказывают существенного влияния при оценке заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, состоящим из геометрической фигуры в виде четырехугольника, и из словесного элемента «ENDORFIN», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-670/2024 от 02.12.2024 в отношении части услуг 44 класса МКТУ

«медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; парикмахерские; салоны красоты; услуги соляриев; центры здоровья», соответственно, на настоящий момент правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] распространяется на следующие услуги 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги саун».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «endorfin»/«ENDORFIN» (слово «endorfin» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «эндорфин» (<https://woordhunt.ru/word/endorphin>)), что приводит к их ассоциированию друг с другом.

Заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] выполнены буквами одного алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

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 «услуги салонов красоты; услуги соляриев» заявленного обозначения не являются однородными услугам 44 класса МКТУ «ветеринарные услуги; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги саун» противопоставленного товарного знака [1], поскольку испрашиваемые услуги 44 класса МКТУ заявленного

обозначения относятся к услугам салонов красоты, а также к услугам соляриев, в то время как услуги 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к услугам лечебно-профилактических учреждений, к услугам для лечения животных, к услугам в области сельского хозяйства, садоводства и лесоводства, к услугам в области аквакультуры, а также к услугам саун и бань, следовательно, сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1], однако, их услуги 44 класса МКТУ не являются однородными (с учётом выводов решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-670/2024 от 02.12.2024), ввиду чего не будут смешиваться в гражданском обороте.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «услуги салонов красоты; услуги соляриев» не будет нарушать положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса и предполагается возможной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2024, изменить решение Роспатента от 20.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023717875.