

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2022, поданное компанией Наос (NAOS) , Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869883, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021748240, поданной 02.08.2021, зарегистрирован 18.05.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 869883 на имя Индивидуального предпринимателя Татарского Даниила Кирилловича, Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 12.10.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 869883 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака



« P A R I S » по международной регистрации №815392 с более ранней датой приоритета 12.11.2007, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;



- лицу, подавшему возражение, также принадлежит знак «**AGE PROTEOM**» по международной регистрации №1628407, с приоритетом от 03.06.2022;

- учитывая, что доминирующее положение в сравниваемых обозначениях занимают словесные элементы ESTHETICDERM и ESTHEDERM, выполненные заглавными буквами латинского алфавита, существует визуальное сходство при их восприятии. Принимая во внимание, что отличающийся слог занимает серединную часть словесного обозначения ESTHETICDERM, а совпадают начальная часть ESTHE, с которой начинается восприятие обозначения, и последний ударный слог DERM, то при беглом прочтении потребитель может не заметить разницы в наименованиях ESTHETICDERM и ESTHEDERM;

- сравниваемые обозначения являются фонетически сходными до степени смешения;

- сравниваемые словесные элементы являются фантазийными словесными обозначениями, однако структура образования слов ESTHETICDERM и ESTHEDERM, достаточно понятна. ESTHE – часто используемое сокращение от слова ESTHETIC (эстетический), ESTHETICIAN (косметолог), DERM – сокращение от слова DERMA (кожа) или DERMATOLOGY (дерматология) — раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики;

- обозначение ESTHETICDERM состоит из элемента ESTHETIC (эстетический), и элемента DERM. Обозначение ESTHEDERM состоит из элемента ESTHE (часто используемое сокращение от слова ESTHETIC (эстетический), и элемента DERM;

- сравниваемые словесные элементы вызывают одинаковые смысловые ассоциации, что приводит к семантическому сходству сравниваемых знаков;

- лицо, подавшее возражение, считает, что товары 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный знак неотделимы от оспариваемых услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и реализацией этих товаров, услуг 39 класса МКТУ, связанных с доставкой, перевозкой и хранением этих товаров, услуг 41 класса МКТУ, сопутствующих услуг этим товарам;

- сравниваемые товары и услуги являются однородными, так как совпадают по назначению, имеют общий круг потребителей, общее место реализации товаров и оказания услуг по их реализации, крайне высока вероятность совместной встречаемости товарных знаков, высоко вероятна опасность возникновения у потребителя представления о том, что товары 03, 05 класса и услуги 35, 39, 41 классов относятся к одному производителю, что свидетельствует об их однородности;

- лицо, подавшее возражение, просит ограничить оставшийся перечень услуг 35 класса МКТУ следующим образом:

агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок, посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг, презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров;

услуги снабженческие для третьих лиц; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; *все вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ в отношении любых товаров, за исключением косметических, фармацевтических и гигиенических препаратов, косметических средств;*

- лицо, подавшее возражение, обращает внимание на тот факт, что его продукция выпускается более 40 лет (См. сайт www.naos.ru на русском языке.). Данная информация является свидетельством длительности присутствия товаров, маркируемых товарным знаком ESTHEDERM на российском рынке;

- об известности товаров, маркируемых товарным знаком ESTHEDERM в Российской Федерации свидетельствуют результаты в поисковых системах Интернет, которые выявляют большое количество ссылок на продукцию лица, подавшего возражение и предложений продаж на различных площадках, в том числе в Интернет-магазине компании Наос;

- лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака со словесным элементом ESTHETICDERM, вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, услуг по продаже, доставке, хранением которых занимается правообладатель оспариваемой регистрации, места производства товаров, их качества;

- в возражении приводятся ссылки на страницы Интернет-магазинов, предлагающих к продаже средства, маркированные товарными знаками со словесным элементом ESTHEDERM: <https://rivegauche.ru/brands/institut-esthederm/>; https://www.eapteka.ru/goods/brand/estederm/?utm_referrer=https://www.google.ru/; [https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=177](https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=177;); https://www.frenchpharmacy.ru/catalog/brands/institut_esthederm/; <https://www.ozon.ru/brand/institut-esthederm-84127231/>;

<https://www.rigla.ru/search?q=Institut%20Esthederm>; <https://market.yandex.ru/brands--institut-esthederm/9261038>; <https://www.lamoda.ru/b/31409/brand-institutesthederm/>;

- косметические средства, маркированные знаками со словесным элементом ESTHEDERM, предлагаются к продаже не только в аптеках, магазинах и отделах по продаже косметики, но и на маркетплейсах (площадках товаров широко потребления), в том числе в онлайн аптеках и магазинах косметики;

- учитывая длительность присутствия на российском рынке продукции французской компании NAOS под товарными знаками со словесным элементом ESTHEDERM, географию продаж и доступность косметических средств французской компании NAOS, по мнению лица, подавшего возражение, высока вероятность того, что при использовании товарного знака для услуг 35, 39 и 41 классов МКТУ, связанных с рекламой, продвижением и реализацией косметических средств, их доставкой, хранением, перевозкой в сознании потребителя сформируется представление о производителе услуг, которое не соответствует действительности, месте производства (Франция – Южная Корея) а, следовательно, потребитель будет введен в заблуждение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869883 недействительным в отношении следующих услуг:

35 класса МКТУ: *торговля оптовая косметическими, фармацевтическими, гигиеническими препаратами; торговля розничная косметическими, фармацевтическими, гигиеническими препаратами; услуги розничной продажи косметики с использованием Интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной продаже косметических средств; реклама и стимулирование продаж, относящихся к косметике и парфюмерии, услуги дистрибуции, продвижение товаров косметических средств;*

39 класса МКТУ: *доставка товаров косметического назначения; доставка товаров косметического назначения, заказанных по почте; логистика транспортная товаров косметического назначения; перевозка грузовым автотранспортом товаров косметического назначения; перевозки автобусные*

товаров косметического назначения; перевозки автомобильные товаров косметического назначения; перевозки водным транспортом товаров косметического назначения; перевозки железнодорожные товаров косметического назначения; посредничество при перевозках товаров косметического назначения; расфасовка товаров косметического назначения; упаковка товаров косметического назначения; хранение товаров косметического назначения; хранение товаров косметического назначения на складах;

41 класса МКТУ: обучение практическим навыкам [демонстрация] в сфере красоты, здоровья и ухода за собой; организация выставок в области красоты, здоровья и ухода за собой с культурно- просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение конференций по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение мастер-классов по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение семинаров вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения] в области красоты и здоровья; переподготовка профессиональная в области красоты и здоровья; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги образовательно-воспитательные в сфере красоты, здоровья и ухода за собой; обучение в области эстетического ухода.

Оставшиеся услуги 35 класса МКТУ ограничить формулировкой "все вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ в отношении любых товаров, за исключением косметических, фармацевтических и гигиенических препаратов, косметических средств".

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом о заседании коллегии, состоявшемся 07.12.2022, на заседание по рассмотрению возражения не явился и отзыв свой не представил. Коллегия сообщает, что согласно пункту 41 Правил неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте

проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

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

С учетом даты (02.08.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №869883 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит



исключительное право на знак « P A R I S » по международной регистрации №815392 сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, кроме того, лицо, подавшее возражение использует сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение в своей коммерческой деятельности, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак « » представляет собой фантазийный изобразительный элемент и слово «ESTHETICDERM», выполненное

стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №869883 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения с Интернет страниц, а именно:

<https://rivegauche.ru/brands/institut-esthederm;>

[https://www.eapteka.ru/goods/brand/estederm/?utm_referrer=https://www.google.ru/;](https://www.eapteka.ru/goods/brand/estederm/?utm_referrer=https://www.google.ru/)

<https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=177;>

[https://www.frenchpharmacy.ru/catalog/brands/institut_esthederm/;](https://www.frenchpharmacy.ru/catalog/brands/institut_esthederm/)

[https://www.ozon.ru/brand/institut-esthederm-84127231/;](https://www.ozon.ru/brand/institut-esthederm-84127231/)

<https://www.rigla.ru/search?q=Institut%20Esthederm;> [https://market.yandex.ru/brands--](https://market.yandex.ru/brands--institut-esthederm/9261038;)

<institut-esthederm/9261038;> [https://www.lamoda.ru/b/31409/brand-institutesthederm/;](https://www.lamoda.ru/b/31409/brand-institutesthederm/)

www.naos.ru, которые не содержат даты опубликования в них информации о продукции лица, подавшего возражение, что не позволяет соотнести указанную информацию с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не располагает какими-либо сведениями, на основании которых можно было бы прийти к выводу о том, что средний российский потребитель воспринимает оспариваемый знак как обозначение, ассоциирующееся исключительно с лицом, подавшим возражение, которое в течение длительного времени интенсивно вводило его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации. В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что лицом, подавшим возражение, фактически

производятся товары на территории Российской Федерации.

Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №869883 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров, не доказан.

Анализ на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 показал следующее.

В своем возражении лицо, подавшее возражение, указывает на



исключительное право в отношении знака «**AGE PROTEOM**» по международной регистрации №1628407. Коллегия отмечает, что данный знак имеет более позднюю дату приоритета (03.06.2022) чем оспариваемый товарный знак (02.08.2021) в связи с чем в отношении данного знака анализ не проводится.



Противопоставленный знак « P A R I S » по международной регистрации №815392 с приоритетом от 12.11.2007 представляет собой изогнутую линию, слова «ESTHEDERM», «INSTITUT», «PARIS» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ с исключением из паровой охраны слов «INSTITUT», «PARIS».

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.

Основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака является слово «ESTHETICDERM», который может иметь произношение [ЭСТЕТИКДЭРМ], акцентирует на себе в первую очередь внимание потребителя. В противопоставленном знаке элементом, несущим индивидуализирующую функцию

следует признать слово «ESTHEDERM» [ЭСТЭДЕРМ], ввиду его центрального расположения и наличия охраноспособности.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они имеют сходство по фонетическому признаку, определенное совпадением начальных и конечных частей [ЭСТЭ-] и [-ДЕРМ], отличие составляет средняя часть [-ТИК-], наличие которой не влияет на установленное фонетическое сходство. Таким образом, 8 букв из 11 имеют тождественное звучание.

Словесные элементы «ESTHETICDERM» и «ESTHEDERM» отсутствуют в словарно-справочной литературе, носят вымышленный характер. Вместе с тем, следует отметить, что данные слова образованы путем соединения двух частей слов «ESTHETIC-»/«ESTHE-» (где: «esthe» может быть воспринято как сокращение от слова «esthetic» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «эстетический» см. translate.academic.ru Универсальный англо-русский словарь.) и «DERM» (где: «derm» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «кожа» см. translate.academic.ru Большой англо-русский и русско-английский словарь), которые в сознании потребителя способны вызывать одни и те же смысловые ассоциации, связанные с красотой и кожей.

Сравниваемые товарные знаки имеют ряд графических отличий ввиду наличия в их составе разных изобразительных элементов, выполнения словесных элементов в разной шрифтовой манере, вместе с тем высокое фонетическое сходство индивидуализирующих словесных элементов ««ESTHETICDERM» и «ESTHEDERM», входящих в их состав, а также использование одного и того же алфавита (латинского) сближает сравнимые знаки визуально и предопределяет вывод об их сходстве товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ оспариваемых услуг 35 класса МКТУ *«торговля оптовая косметическими, фармацевтическими, гигиеническими препаратами; торговля розничная косметическими, фармацевтическими, гигиеническими препаратами; услуги розничной продажи косметики с использованием Интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной продаже косметических средств; реклама и стимулирование продаж, относящихся к косметике и парфюмерии, услуги*

дистрибуции, продвижение товаров косметических средств», услуг 39 класса МКТУ «доставка товаров косметического назначения; доставка товаров косметического назначения, заказанных по почте; логистика транспортная товаров косметического назначения; перевозка грузовым автотранспортом товаров косметического назначения; перевозки автобусные товаров косметического назначения; перевозки автомобильные товаров косметического назначения; перевозки водным транспортом товаров косметического назначения; перевозки железнодорожные товаров косметического назначения; посредничество при перевозках товаров косметического назначения; расфасовка товаров косметического назначения; упаковка товаров косметического назначения; хранение товаров косметического назначения; хранение товаров косметического назначения на складах» и услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация] в сфере красоты, здоровья и ухода за собой; организация выставок в области красоты, здоровья и ухода за собой с культурно- просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение конференций по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение мастер-классов по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение семинаров вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения] в области красоты и здоровья; переподготовка профессиональная в области красоты и здоровья; услуги образовательно-воспитательные в сфере красоты, здоровья и ухода за собой; обучение в области эстетического ухода» показал, что вышеперечисленные услуги относятся к услугам по продвижению реализации, хранению, транспортировке товаров косметического назначения, реализации и продвижению товаров фармацевтического и гигиенического назначения, а также к услугам просвещения в сфере красоты, здоровья и ухода за собой.

Противопоставленному знаку по международной регистрации №815392 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении таких товаров 03 товаров класса МКТУ как «soaps; essential oils; cosmetics, hair lotions; dentifrices» (перевод: *«мыло; эфирные масла; косметика, лосьоны для волос; зубные пасты»*), таких товаров 05 класса МКТУ как «pharmaceutical and hygienic products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants» (перевод: *фармацевтические, ветеринарные и гигиенические товары; диетические вещества для медицинского применения, продукты детского питания; пластыри, перевязочные материалы; материал для пломбирования зубов и зубной воск; дезинфицирующие средства*), услуг 44 класса МКТУ «beauty parlor and hairdresser salon services; consulting services relating to hygiene and health care; consulting services relating to cosmetology and dermatology, body and beauty care» (перевод: *«услуги салонов красоты и парикмахерских; консультационные услуги по вопросам гигиены и здравоохранения; консультационные услуги в области косметологии и дерматологии, ухода за телом и красотой»*), которые являются товарами косметического и медицинского назначения, а также представляют собой услуги по предоставлению информации в сфере красоты, гигиены и здоровья, услуги салонов красоты и косметологии.

Сравниваемые услуги 35, 39, 41, 44 классов МКТУ и товары 03, 05 классов МКТУ следует признать однородными, поскольку относятся к одной и той же сфере – красоты и гигиены человека, а также медицинского назначения. Оспариваемые услуги 35, 39, 41 классов МКТУ конкретизированы и оказываются в отношении товаров с косметическим или медицинским назначением, следовательно, являются сопутствующими товарам 03, 05 классов МКТУ и услугам 44 класса МКТУ, в отношении которых действует противопоставленный знак, могут иметь один источник происхождения, один круг потребителей. Сравниваемые товары и услуги, маркированные сходными обозначениями, могут быть смешаны в гражданском обороте.

Остальные противопоставленные товары 03 класса МКТУ «bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations» (перевод «отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты»), товары 05 класса МКТУ «products for destroying vermin; fungicides and herbicides» («средства для уничтожения вредителей; фунгициды и гербициды») не являются однородными оспариваемым услугам 35, 39 и 41 классов МКТУ, поскольку не являются товарами, предназначенными для здоровья, красоты и гигиены человека, следовательно отнесение их одному и тому же источнику происхождения представляется маловероятным.

Вместе с тем, в отношении оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; согласование деловых контрактов для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи» и услуг 41 класса МКТУ «услуги клубов [развлечение или просвещение]» следует отметить, что указанные оспариваемые услуги не конкретизированы какой-либо конкретной областью деятельности, в связи с чем не представляется возможным соотнести их с товарами/услугами, в отношении

которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №815392 .

Следует отметить, что Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, что услуги без уточнения однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-243/2020).

Коллегия также считает необходимым обратить внимание на то, что при сопоставлении оспариваемого и противопоставленного знаков анализу подлежит конкретный объем предоставленной правовой охраны сравниваемых обозначений, а не фактическая сфера деятельности обладателей исключительного права на эти средства индивидуализации.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень фонетического, семантического и графического сходства сравниваемых обозначений и высокая степень однородности услуг (товаров), для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №869883 в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ, всех услуг 39 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №869883 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «торговля оптовая косметическими, фармацевтическими, гигиеническими препаратами; торговля розничная косметическими, фармацевтическими, гигиеническими препаратами; услуги розничной продажи косметики с использованием Интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной продаже косметических средств; реклама и стимулирование продаж, относящихся к косметике и парфюмерии, услуги дистрибуции, продвижение товаров косметических средств», всех услуг 39 класса МКТУ, услуг 41 класса МКТУ а именно: «обучение практическим навыкам [демонстрация] в сфере красоты, здоровья и ухода за собой; организация выставок в области красоты, здоровья и ухода за собой с культурно- просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение конференций по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение мастер-классов по вопросам красоты, здоровья и ухода за собой [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; организация и проведение семинаров вопросам красоты, здоровья и ухода за собой; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения] в области красоты и здоровья; переподготовка профессиональная в области красоты и здоровья; услуги образовательно-воспитательные в сфере красоты, здоровья и ухода за собой; обучение в области эстетического ухода».