


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2018, поданное Индивидуальным предпринимателем Мустафиным Р.А., Московская обл., г. Королев (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651237, при этом установлено следующее.


Оспариваемый комбинированный товарный знак « по заявке №2017722274 с приоритетом от 05.06.2017 зарегистрирован 09.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №651237 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Климашина С.А., Московская обл., г.Домодедово (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.11.2018 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным



знаком «» по свидетельству № 545351, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №545351 не предоставлял согласие на регистрацию и использование оспариваемого товарного знака по свидетельству № 651237;

- словесные элементы обозначений «Стрижкин» и «Стриж» являются сходными графически, поскольку выполнены похожим шрифтом буквами русского алфавита путем сочетания печатных заглавных и строчных букв, написаны в одну строку, при этом слово «Стриж» в оспариваемом знаке выделено цветовым акцентом, что усиливает сходство обозначений;

- сопоставляемые обозначения фонетически сходны, так как имеются совпадающие звуки, звукосочетания, слоги, одинаково расположенные по отношению друг к другу, близкий состав гласных и согласных букв, имеет одинаковое ударение, в основе обоих обозначений имеется тождественное слово «Стриж», а последний слог «кин» в оспариваемом обозначении звучит слабо, не имеет ударной гласной;

- сравниваемые словесные обозначения сходны по семантическому признаку, поскольку имеется подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, связанных со стрижкой или с птицей - стрижем;

- сопоставляемые услуги 44 класса МКТУ в обоих свидетельствах являются однородными, поскольку часть из них совпадает, а остальная часть имеет одинаковое назначение, признаки общего рода, вида, круг потребителей, услуги оказываются в одних и тех же учреждениях;

- лицо, подавшее возражение, представило документы, свидетельствующие об использовании обозначения «Стриж» с 2004 года в отношении услуг салонов-парикмахерских, в связи с чем товарный знак по свидетельству №651237 будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заинтересованность в подаче возражения заключается в том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность, относящуюся к услугам 44 класса МКТУ под сходным обозначением «Стриж».

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить

возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651237 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений из сети Интернет [1];
- паспорт рекламной конструкции [2];
- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.14.04.ООО.ИМ.003182.01.04 от 21.01.2004 [3];
- диплом за участие 1-го Чемпионата Большого Королева по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису на Кубок Главы города 2016 [4];
- калькуляция салона - парикмахерской «Стриж» к договору №598 от 03.05.2006 [5];
- протокол измерений №9 метеорологических факторов от 10.02.2006 [6];
- благодарственное письмо Главы города округа Королева ИП Мустафину Р.А. (салон «Стриж») за вклад и активное участие в организации проведения праздничных мероприятий, посвященных 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 2015г и Королевской городской организации Всероссийского общества инвалидов от 21.11.2015 [7];
- протокол № 587-547 санитарно-бактериологического контроля объектов внешней среды, воздуха, стерильности от 22.08.2005 [8];
- договор № 598 на проведение лабораторных и инструментальных исследований по программе производственного контроля от 03.05.06 [9];
- информационное письмо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора о занесении предприятия в реестр Роспотребнадзора от 02.02.2005 [10];
- согласование установки средства размещения информации от 17.10.2018г. № 19248 [11];
- свидетельства о регистрации права от 11.11.2013, 29.11.2013, 08.06.2015, 26.09.2014, 18.08.2010, 03.04.2002 [12];

- технические паспорта к заявлениям 2016-2018 [13];
- фотографии вывесок салонов [14];
- протокол осмотра доказательств от 21.09.2018[15];
- информация о товарных знаках по свидетельствам №№ 651237, 545351 [16].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №651237 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- семантически обозначения отличаются, так как слово «Стриж» имеет определенное понятие, а словесный элемент «Стрижкин» является фантазийным, не относится к слову «стричь, стрижу», может указывать на фамилию и порождает различные ассоциации;
- фонетически обозначения различаются количеством букв, слогов, имеет место различная долгота звучания словесных элементов, которая влияет на восприятие потребителями, что исключает сходство обозначений и смешения их в сознании потребителей;
- обозначения отличаются на основе общего зрительного впечатления за счет разного вида шрифта, разной длины обозначений, разной цветовой гаммы, различными изобразительными элементами и их расположением в обозначениях, стилизованная буква «К» в слове «Стрижкин» может восприниматься как ножницы и как птица, что несет в себе существенное отличие от слова «Стриж»;
- в оспариваемом товарном знаке стилизованное изображение птицы не является птицей стрижем, что является очевидным при сравнении изображений с фотографиями стрижа, взятыми из Интернет-источников;
- таким образом, сопоставляемые обозначения не являются сходными, не ассоциируются друг с другом в целом, имеют отдельные отличия, что исключает возможность смешения и введения в заблуждение потребителей;
- заявителем не представлены документы, доказывающие фактическое введение в гражданский оборот товаров, работ и услуг под обозначением «Стриж» в период с 2004-2008 гг., в связи с чем оспариваемый товарный знак не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность на территории г.Королев и г.Мытищи Московской области, а правообладатель товарного знака оказывает услуги в г.Видное и г.Домодедово Московской области, таким образом, учитывая местный характер парикмахерских услуг, исключается возможность введения потребителей в заблуждение относительно лиц, их оказывающих;

- правообладателем представлено решение Арбитражного суда Московской области от 20.12.2018 по делу №А41-96174/17, в котором сделан вывод об отсутствии графического сходства товарного знака «Стриж» и обозначения «Стриж», используемого Климашиной С.А.;

- таким образом, сопоставляемые обозначения в еще большей степени отличаются друг от друга;

- лицо, подавшее возражение, использует свой товарный знак в различных вариантах, что приводит к отсутствию смешения обозначений.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №651237.

К отзыву приложены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда Московской области от 20.12.2018 по делу №А41-96174/17 [17].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (05.06.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №651237 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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 пунктом 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.

Согласно представленным сведениям (2-14) лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в области салонов красоты и парикмахерских под обозначением «Стриж», обладает сходным с




оспариваемой регистрацией товарным знаком «Стриж» по свидетельству №545351, имеющим более ранний приоритет, считает, что существует высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В связи с изложенным, ИП Мустафин Р.А., признан коллегией заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651237 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651237 представляет собой




комбинированное обозначение «, содержащее словесный элемент «СтрижКин», выполненный прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «С» в оригинальной графической манере, при этом буква «К» в слове «СтрижКин» выполнена в виде стилизованного изображения ножниц. Словесный элемент разделен цветовой гаммой, где одна часть обозначения «Стриж» выполнена в черном цвете, а другая «Кин» в оранжевом цвете. Над буквами «Ст» расположено стилизованное изображение птички оранжевого цвета. Под словом «СтрижКин» размещены словесные элементы «сеть салонов красоты», выполненные прописными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, являющиеся неохраноспособными элементами обозначения. Элементы «сеть салонов» выполнены в оранжевом цвете, слово «красоты» - в черном.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, черном, оранжевом цветовом сочетании, в отношении услуг 44 класса МКТУ «забота о здоровье и красоте; консультации по сохранению красоты; маникюр; парикмахерские; предоставление информации в области красоты; салоны красоты; услуги визажистов; услуги здравоохранения и салоны красоты; услуги соляриев; услуги сохранения красоты, оказываемые спа-салонами».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №545351 представляет



собой комбинированное обозначение «, включающее в свой состав прямоугольник красного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Стриж», выполненный прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «С» стандартным шрифтом. Над словесным элементом «Стриж» находится изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения птицы или ножниц.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, красном, черном, бежевом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ

«услуги в области гигиены и косметики для людей; бани турецкие; услуги в области ароматерапии; маникюр; педикюр; массаж; парикмахерские; парикмахерские услуги; парикмахерские услуги и услуги салона красоты; услуги сохранения красоты, оказываемые СПА-салонами; услуги косметологов; восстановление волос; завивка волос; лечение волос; окрашивание волос; стрижка волос; удаление волос электролизом; услуги по укладке волос; услуги ухода за волосами; консультационные услуги, связанные с уходом за волосами; услуги, касающиеся красоты и ухода за волосами; услуги косметических процедур лица, тела и волос; услуги по лечению ногтей; гигиена и косметический уход; помощь медицинская; салоны красоты; услуги салонов красоты; косметические услуги по уходу за телом; услуги салонов по уходу за кожей; консультационные услуги, связанные с уходом за кожей; консультационные услуги в области ухода за телом и сохранения красоты; консультации по сохранению красоты; советы по вопросам здоровья; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги саун; услуги соляриев; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесные элементы «сеть салонов красоты», являются слабыми элементами обозначения, поскольку относятся к неохраноспособным элементам обозначения. Словесный элемент в оспариваемом товарном знаке разделен графически на две части, при этом начальная часть «Стриж» выделена черным цветом, над ней расположено стилизованное изображение птички, а вторая конечная часть «кин» воспринимается отдельно, поскольку выполнена в оранжевой цветовой гамме, где буква «к» изображена в виде стилизованного изображения ножниц.

В противопоставленном товарном знаке содержится словесный элемент «Стриж» и стилизованный элемент, который может быть воспринят одновременно как птица или ножницы.

В связи с этим в сравниваемых обозначениях обыгран один и тот же образ, связанный со словом «Стриж», стилизованным изображением птицы и ножниц, что

свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемых обозначениях смысловых значений.

С точки зрения фонетики имеет место полное фонетическое вхождение слова «Стриж» противопоставленного товарного знака в оспариваемый товарный знак «Стрижкин». Кроме того, оба сравниваемых словесных элемента выполнены строчными буквами русского языка с заглавной буквы «С».

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, производят сходное впечатление, несмотря на некоторые различия.

Что касается анализа услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Оспариваемые услуги 44 класса МКТУ «консультации по сохранению красоты, маникюр, парикмахерские, салоны красоты, услуги визажистов, услуги салонов красоты», услуги соляриев, услуги сохранения красоты, оказываемые спа-салонами» идентичны услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Оспариваемые услуги 44 класса МКТУ «забота о здоровье и красоте, предоставление информации в области красоты, услуги здравоохранения» являются однородными таким услугам 44 класса МКТУ, как например, «услуги косметологов, лечение волос, услуги косметических процедур лица, тела и волос, помощь медицинская, советы по вопросам здоровья, услуги медицинских клиник, центры здоровья и т.д.», поскольку они имеют одно назначение (предназначены для ухода за телом, сохранения красоты и здоровья), относятся к услугам в области гигиены, косметологии, здравоохранения, оказываются одними и теми же лицами (косметологи, парикмахеры, медицинские работники), оказываются в одних и тех же учреждениях (салонах красоты, медицинских учреждениях, парикмахерских).

Следует подчеркнуть, что маркировка однородных услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Представленное правообладателем товарного знака решение Арбитражного суда Московской области от 20.12.2018 по делу №А41-96174/17 [17] не может быть положено в основу вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству №545351, поскольку относится к иным основаниям, а именно, к запрету использовать в своей деятельности обозначение «Стриж», «strizh», доменное имя «salonstrizh.ru».

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака с противопоставленным знаком и однородность проанализированных услуг 44 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, признаны необоснованными, поскольку само по себе обозначение




«СтрижКин» не несет указания на товар/услугу или его производителя. Возможность возникновения ассоциаций о том, что при сопровождении оспариваемым обозначением услуг в области парикмахерского искусства у потребителя будет возникать представление об ИП Мустафине Р.А. как лице, их оказывающем, не подтверждена материалами возражения.

Так, представленные лицом, подавшим возражение, документы (2-14) представляют собой техническую (проектную) документацию, в том числе, сведения на недвижимое имущество и разрешения на обслуживание населения в сети салонов-парикмахерских «Стриж», об участии их в благотворительных мероприятиях.

Вместе с тем, большая часть документов содержит иное обозначение, чем



товарный знак «» по свидетельству №545351. Представленные фотографии не содержат выходных данных, позволяющих определить, в какое время размещалась вывеска салонов-парикмахерских «Стриж» и по какому адресу.

Приложенные к возражению сведения (15) с сайта <http://www.salonstrizh.ru/news/> об открытии нового салона «Стриж», а также содержащего фрагмент изображения оспариваемого товарного знака в виде элемента «Стриж» с птичкой, не могут свидетельствовать о способности ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлена информация о действительном оказании парикмахерских услуг под обозначением «Стриж», об объемах оказанных услуг, затратах на рекламу, а также нет сведений об информированности потребителя.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №651237 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя товарного знака по свидетельству №651237 поступило особое мнение, в котором выражена просьба направить на повторное рассмотрение возражение против предоставления правовой охраны вышеуказанного знака, а также приведены доводы, ранее изложенные в

отзыве на возражение, которые проанализированы в данном заключении и не требуют дополнительного анализа.

Относительно остальных доводов, изложенных в особом мнении, коллегия отмечает следующее.

В отношении доводов особого мнения о том, что коллегия рассматривала иное обозначение, следует отметить, что предметом рассмотрения было соответствие товарного знака по свидетельству №651237 требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса на основании доводов, изложенных в настоящем возражении.

Мнение правообладателя об отсутствии принадлежности ему сайта <http://www.salonstrizh.ru/news/> соотносятся с требованиями возражения по основаниям несоответствия оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса, однако, по данным основаниям коллегией в удовлетворении возражения отказано.

Вопреки утверждениям правообладателя ходатайство о переносе заседания для предоставления дополнительных доказательств коллегии заявлено не было, как указывалось выше, коллегия признала знак не соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса. При оценке соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса учитывается сходство знаков и однородность товаров и доказательств фактической деятельности не требуется.

Представленные правообладателем документы о его деятельности с использованием оспариваемого товарного знака приняты коллегией во внимание.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651237 недействительным полностью.