

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.03.2019, поданное фирмой Хенкель АГ унд Ко, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738049, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017738049 подано 14.09.2017 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ГАВАЙИ FUN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Решение Роспатента от 29.11.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака «**ГАВАЙИ FUN**» по заявке №2017738049 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основанию пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, поскольку словесный элемент «**ГАВАЙИ**» представляет собой географическое

название, которое воспринимается как указание на место производства товаров (Гавайи – штат США), а заявитель находится в г. Дюссельдорф, Германия.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «FUN» (международная регистрация №487936), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.03.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017738049 и привел следующие аргументы:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание «ГАВАЙИ FUN», которое выполнено необычным образом, поскольку состоит из слов разных языков, а именно на русском и английском, и воспринимается как целостное обозначение, учитывая, что слова в словосочетании выполнены одинаковым шрифтом, одного размера и написаны друг за другом в одну строку;

- слово «FUN» является словом английского языка и имеет следующие основные значения: забава, веселье, радость, шутка;

- исходя из указанной семантики, а также учитывая тот факт, что логическое ударение в заявленном словосочетании падает на элемент «FUN», заявленное обозначение может восприниматься потребителем в значении, например, «Гавайская забава», «Гавайская радость» или «Гавайская шутка».

- восприятие заявленного обозначения, например, в значении «Гавайская радость» или «Гавайская шутка» не может выступать в качестве указания на место производства товара, подобные словосочетания воспринимаются потребителем как шутливые, ассоциирующиеся с отдыхом, солнцем, хорошим настроением, радостью и т.п., но никак не связанные с указанием на место производства или место нахождения компании - производителя (например, уже существуют или существовали регистрации товарных знаков «Гавайский танец» (свидетельство № 355507), «Гавайский бриз» (свидетельство № 416925), «Гавайский закат» (свидетельство № 226871));

- хотя «Гавайи» и является географическим наименованием (одного из Гавайских островов, образующих штат США), тем не менее, данный географический объект абсолютно неизвестен как место производства товаров 03 класса МКТУ, основу экономики Гавайев составляет туризм и сфера услуг, а также сахарная и фруктово-консервная промышленность и сельское хозяйство (выращивание риса, фруктов, орехов, цветов), соответственно, географическое наименование «Гавайи» не может восприниматься потребителем как указание на место производства товаров 03 класса, а будет ассоциироваться исключительно с экзотикой, туризмом и отдыхом;

- по мнению заявителя, словесный элемент «Гавайи» в заявленном обозначении не является описательным, а также не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров, а учитывая восприятие товарного знака в целом, последний носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам, что нашло свое подтверждение при регистрации на имя заявителя товарных знаков «БАЛИ DELIGHT» (свидетельство №665189) и «ФИДЖИ DREAM» (свидетельство № 669691) в отношении тех же товаров 03 класса МКТУ;

- указанные зарегистрированные товарные знаки заявителя и заявленное обозначение составляют серию товарных знаков заявителя, предназначенную для индивидуализации новой линейки продукции 03 класса МКТУ (в частности, гелей для душа, дезодорантов), ассоциирующейся с экзотикой, летом и отдыхом;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации № 487936, поскольку сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, что обусловлено тем фактом, что обозначения различаются по виду (заявленное - словесное, противопоставленное - комбинированное), различается количество словесных элементов (в заявленном два словесных элемента, в противопоставленном - один), различается шрифт, которым выполнены словесные элементы (стандартный - в заявленном обозначении, оригинальный стилизованный шрифт в противопоставленном знаке), различается и общее восприятие сравниваемых обозначений (заявленное обозначение читается как

словесное слева направо и визуально воспринимается как имеющее горизонтальное расположение в пространстве, тогда как противопоставленный знак воспринимается, начиная с его внешнего контура как комбинированный и визуально воспринимается как имеющий вертикально вытянутое расположение в пространстве);

- наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Гавайи» в сочетании с элементом «FUN», придает последнему оригинальную семантическую окраску, отличную по восприятию от семантики одного слова «FUN», что делает заявленное обозначение несходным с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию сравнения;

- заявленное обозначение включает два словесных элемента, которые будут произноситься, соответственно, при прочтении обозначения потребителем, тогда как противопоставленный товарный знак включает один словесный элемент;

- заявитель согласен ограничить заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ, удалив из перечня товары «мыла, средства для ухода за зубами, в том числе зубные порошки и пасты».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 29.11.2018 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке для ограниченного перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно «изделия парфюмерные, масла эфирные, средства косметические, лосьоны для волос».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков «ГАВАЙСКИЙ ТАНЕЦ» по свидетельству №355507, «Гавайский бриз» по свидетельству №416925, «ГАВАЙСКИЙ ЗАКАТ» по свидетельству №226871;

- распечатка сайта Википедии со статьей «ГАВАЙИ»;

- перевод слова «FUN»;

- распечатки товарных знаков «БАЛИ DELIGHT» по свидетельству №665189, «ФИДЖИ DREAM» по свидетельству №669691.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.09.2017) поступления заявки №2017738049 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ГАВАЙИ FUN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные, масла эфирные, средства косметические, лосьоны для волос».

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют следующее значение:

Слово «fun» в переводе с английского языка обозначает веселье, забава, развлечение, потеха, радость (см. <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=fun>).

Гавайи - по данным сети Интернет ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Гавайи_\(остров\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Гавайи_(остров))) Гава́йи (англ. и гав. Hawai‘i), также называемый Большой остров (англ. Big Island) — вулканический остров в Тихом океане, один из восьми основных Гавайских островов, образующих штат США Гавайи. Площадь острова — 10 432,5 км², больше, чем площадь остальных островов архипелага вместе взятых, это самый большой остров США. Остров Гавайи принадлежит округу Гавайи штата Гавайи. Центром округа является город Хило (англ. Hilo). Традиционно остров Гавайи называют «Большим островом» (англ. Big Island) во избежание путаницы между названиями острова, округа и штата. Основу экономики составляют туризм и сфера услуг. На островах — множество курортов, природных и исторических достопримечательностей, в том числе национальных парков, входящих в систему национальных парков США.

При этом отсутствует какая-либо информация о том, что Гавайи как географический объект приобрели репутацию, связанную с производством товаров, относящихся к 03 классу МКТУ (изделия парфюмерные, масла эфирные, средства косметические, лосьоны для волос), в силу чего этот географический объект не может восприниматься как указание на место производства товара и, соответственно, как обозначение, способное ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров или места происхождения товаров.

Таким образом, заявленное обозначение содержит в своем составе название определенного географического объекта (Гавайи), которое не вызывает правдоподобных ассоциаций как указание на место производства товара, то есть является фантазийным в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.


Коллегия также приняла во внимание, что заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя («БАЛИ DELIGHT» по свидетельству №665189, «ФИДЖИ DREAM» по свидетельству №669691),

зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ, представляющих собой линейку парфюмерно-косметических средств для гигиенических целей, входящих в коллекцию Фа «Ритмы острова», состоящую из трёх ароматных линеек «Фиджи», «Гавайи», «Бали» (<https://innamakeup.com/2018/01/25/начинаем-год-с-новинок-fa-и-schauma/>), вызывающих у потребителя ассоциации с летним отдыхом на экзотических островах, которые образованы по такому же принципу как заявленное обозначение: название экзотического острова на русском языке + слово, представляющее собой лексическую единицу английского языка, вызывающую положительные эмоции.

Коллегия не может признать убедительным довод заявителя о том, что заявленное обозначение в силу составляющих его элементов будет восприниматься потребителем в целом как словосочетание, имеющее конкретную семантику (Гавайская забава, Гавайская радость, Гавайская шутка и т.д.), поскольку словесные элементы, выполненные буквами разных алфавитов, не могут быть между собой связаны грамматически и по смыслу, образуя устойчивое неделимое словосочетание или фразеологизм. Соответственно, экспертиза такого обозначения проводилась как по всему обозначению в целом, так и отдельно по каждому слову.

Противопоставленный знак по международной регистрации №487936



представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «FUN», выполненный оригинальным шрифтом.

На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser» / препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком обусловлено полным фонетическим вхождением слова «FUN» в заявленное обозначение.

Что касается однородности товаров 03 класса МКТУ, то заявитель ограничил перечень заявленных на регистрацию товаров, исключив из них товары 03 класса МКТУ (мыла, средства для ухода за зубами, в том числе зубные порошки и пасты), однородные товарам, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак.

Товары 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные, масла эфирные, средства косметические, лосьоны для волос», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с препаратами для отбеливания, стирки, чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, поскольку эти товары имеют различное назначение, круг потребителей, ценовую категорию и условия реализации.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2019, отменить решение Роспатента от 29.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017738049.