

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 28.06.2018, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649489, поданное ИП Курьяновой А.В., Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Ханна**» по заявке №2017715018 с приоритетом от 18.04.2017 зарегистрирован 27.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №649489 на имя Матетова Иммануила Александровича, Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация №649489 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3(1), 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему.

«Ханна» - это псевдоним известной певицы и фотомодели Курьяновой А.В., которая начала свою карьеру под указанным псевдонимом в 2013 году.

Курьянова А.В. неоднократно становилась победительницей конкурсов красоты, которые проводились в 2009 и 2010 годах, в том числе стала финалисткой конкурса «Мисс Россия 2010».

Об известности и популярности псевдонима «Ханна» свидетельствуют следующие факты:

- начав свою сольную музыкальную карьеру с использованием псевдонима «Ханна» в 2013 году, она была соавтором ряда популярных песен;

- в 2015 – 2016 годах Курьянова А.В. под псевдонимом «Ханна» была ведущей авторской программы «Хип-хоп чарт с Ханной» на телеканале RU.TV, в 2016 году приняла участие в шоу «Big Love Show» в СК «Олимпийский», которое собрало 15 тысяч зрителей, а в 2016 году была выдвинута на Премию Муз-ТВ 2016 в номинации «Прорыв года»;

- певица Ханна упоминалась в различных медиа-источниках, ссылки на которые приведены в возражении, в частности, в программе «Вечерний Ургант», «MTV», «Новости .Подмосковье сегодня», в журналах «GLAMOUR», «Cosmopolitan», в шоу «Дом 2», на радио «DFM», кроме того, она была участницей рекламных акций «Вода «Aqua Minerale», «Чипсы «Lay's», «Polaroid», «Maybelline New York», «Якутские бриллианты»;

- певица Ханна приняла участие в 267 концертах, начиная с 2014 года, а совокупная аудитория ее поклонников в социальных сетях YouTube (более 299 тыс. подписчиков), Instagram (48 тыс. подписчиков), Вконтакте (1,9 млн. подписчиков), составляет более 2 млн. 200 тыс. человек, при этом широкой аудитории она известна больше под своим псевдонимом Ханна, чем под настоящим именем;

- гастрольный тур певицы представлен на ее официальном сайте <http://hannaofficial.com/tours>.

Вышеуказанные факты, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствуют об известности псевдонима «Ханна» в России на дату приоритета оспариваемого товарного знака, при этом лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия на регистрацию товарного знака «Ханна» по свидетельству №649489.

Соответственно регистрация оспариваемого товарного знака была произведена с нарушением требований пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении также содержится информация о том, что лицо, подавшее возражение, оказывает услуги салонов красоты и ногтевого сервиса под обозначениями

«X-Lashes By Hanna» и «X-Beauty By Hanna», сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, об открытии которых было объявлено на официальном сайте Ханны <http://hannaofficial.com/novosti/x-lashes-by-hanna>.

Лицо, подавшее возражение, получило патент на парикмахерские и косметические услуги 01.04.2017, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Подтверждением реальной деятельности лица, подавшего возражение, служат договоры аренды и субаренды нежилых помещений, приложенные к возражению.

В возражении также приведена информация об известности и высоком качестве услуг, оказываемых салонами «X-Lashes By Hanna» и «X-Beauty By Hanna».

Анализ перечня услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показал, что в нем содержатся услуги, которые либо совпадают, либо являются однородными услугам, которые оказывают салоны «X-Lashes By Hanna» и «X-Beauty By Hanna».

По мнению лица, подавшего возражение, парикмахерские и косметические услуги, которые оказывались с использованием псевдонима «Ханна» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и студии красоты «X-Lashes By Hanna» и «X-Beauty By Hanna» стали широко известны среди соответствующего круга потребителей (аудитория соцсетей, престижные награды) и вызывают в сознании потребителя ассоциации с певицей Ханной.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что использование товарного знака «Ханна» по свидетельству №649489 в отношении услуг 44 класса МКТУ неминуемо введет потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги.

В отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, отмечено, что она обусловлена наличием на рынке другого объекта, осуществляющего предпринимательскую деятельность с использованием обозначения, воспроизводящего его (ее) имя, что может нанести вред личной и деловой репутации, бизнесу, а также имущественный и моральный вред клиентам лица, подавшего возражение.

Кроме того, в качестве обоснования заинтересованности лица, подавшего возражение, приведена информация о том, что муж Курьяновой А.В. (лица, подавшего возражение) Курьянов Павел, сооснователь и управляющий партнер лейбла «BLACK STAR», подал заявку на регистрацию товарного знака «Ханна», в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ, которому был противопоставлен оспариваемый товарный знак по свидетельству №649489.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649489 недействительным полностью.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №649489 [1];
- выписка из ЕГРИП [2];
- фотографии наград Ханна [3];
- скриншоты страниц сайтов в сети Интернет [4];
- биография Ханна и подробная информация о певице [5];
- свидетельство о регистрации ИП Ивановой А.В. [6];
- выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства [7];
- патент от 01.04.2017 до 31.12.2017 [8];
- патент от 01.01.2018 [9];
- договоры аренды и субаренды нежилых помещений [10];
- сведения о певице Ханне из Википедии [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №649489, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Ханна» был зарегистрирован для индивидуализации предприятия (салона маникюра), который был открыт 2014 году;

- правообладатель оспариваемого товарного знака получил статус индивидуального предпринимателя 09.10.2013, при этом основным видом его деятельности является предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит название салона красоты «Ханна», названного в честь дочери правообладателя – Матетовой Ханны Иммануиловны;

- в подтверждение известности псевдонима «Ханна» лицо, подавшее возражение, приводит информацию о совместных клипах с различными артистами и совместных концертах, что не позволяет достоверно оценить уровень популярности непосредственно певицы и фотомодели Курьяновой А.В., деятельность которой связана с модельной и концертной деятельностью, что не позволяет потребителю связать ее имя с оказанием услуг 44 класса МКТУ;

- возражение не содержит документов, позволяющих говорить об известности Курьяновой Анны Владимировны или об известности певицы Ханны, которая больше известна широкой аудитории под своим псевдонимом Ханна, чем под настоящим именем и которая осуществляет свою творческую деятельность не только под псевдонимом, но и под настоящим именем;

- не представлено также документов, которые могли бы дать основания полагать, что оспариваемый товарный знак "Ханна" будет ассоциироваться с Курьяновой Анной Владимировной;

- информация о салоне по оказанию парикмахерских и косметических услуг «X-Beauty by Hanna» и «X-lashes by Hanna» не подтверждает известность псевдонима Ханна, а также довод возражения о том, что имя Ханна в названии салона красоты неминуемо вызывает у потребителя ассоциации с певицей Ханной.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649489.

С текстом отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- копия выписки из ЕГРИП, содержащая сведения об ИП Матетове И.А. [12];

- копия письма от рекламно-производственной компании «Vs-ink» [13];

- копия дизайн-проекта торговой точки [14];
- копия свидетельства о рождении Матетовой Ханны Иммануиловны [15].

Кроме того, на заседании коллегии, которое состоялось 12.09.2018, правообладатель представил дополнение к отзыву, в котором, в частности, указал, что представленные в возражении данные о количестве просмотров и/или подписчиков в социальных сетях, а также видео-хостинге Youtube не позволяют выделить долю подписчиков и/или просмотров от граждан Российской Федерации, а также уникальность каждого такого подписчика и/или просмотра, информация о частоте проводимых концертов не содержит данных о количестве зрителей, количестве проданных билетов или ином параметре, позволяющем определить аудиторию.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.04.2017) 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 2015г. (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 положениями пункта 9 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Согласно статье 19 Кодекса гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, предусмотренным законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1315 Кодекса исполнителю принадлежит право на имя – право на указание своего имени или псевдонима на экземплярах фонограммы и в иных случаях использования исполнения, кроме случаев, когда характер исполнения исключает возможность указания имени исполнителя.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №649489 представляет собой словесное обозначение «**Ханна**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ:

44 - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; восковая депиляция; дома отдыха или санатории; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; парикмахерские; салоны красоты; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги визажистов; услуги саун; услуги соляриев; услуги терапевтические; физиотерапия.

Слово Ханна представляет собой распространенное женское имя, которое имеет еврейское и русское происхождение. Имя чаще всего используется в

христианских странах. Связано это с тем, что русским аналогом имени Ханна является Анна (см. <http://fb.ru/article/391834/imya-hanna-znachenie-proishojdenie-i-vliyanie-na-sudbu>).

Основным доводом возражения является утверждение о том, что оспариваемый товарный знак «Ханна» воспроизводит сценический псевдоним лица, подавшего возражение - Курьяновой Анны Владимировны, основным видом деятельности которой является осуществление карьеры фотомодели и певицы.

Вместе с тем, оспариваемый словесный товарный знак «Ханна», представляющий собой общеупотребимое женское имя, не обладает какими - либо дополнительными особенностями, благодаря которым в сознании потребителя может возникнуть образ, связанный с конкретным лицом, в данном случае, с певицей, выступающей под псевдонимом «Ханна», нарушая тем самым ее личные неимущественные права.

В частности, оспариваемый товарный знак не содержит фотографии или изображения певицы, а также какой-либо иной информации, позволяющей его ассоциировать с этим лицом. При этом никаких материалов, подтверждающих, что при восприятии слова «Ханна» у потребителя возникнут представления, связанные именно с певицей Ханной, возражение не содержит.

В свою очередь, согласно информации, представленной в отзыве правообладателя, обозначение «Ханна» для индивидуализации салона маникюра было выбрано по имени дочери правообладателя – Матетовой Ханны Иммануиловны [15].

Соответственно, доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9(2) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованными.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оказание услуг под оспариваемым товарным знаком «Ханна» будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица,

оказывающего эти услуги, поскольку такие же и однородные услуги оказывает лицо, подавшее возражение, владеющее салонами красоты «X-Beauty by Hanna» и «X-lashes by Hanna».

Вместе с тем, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным лицом, основанном на предшествующем опыте, при этом для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и услугами 44 класса МКТУ, которые оказываются им под соответствующим обозначением.

Из материалов возражения следует, что Курьянова Анна Владимировна получила патент на оказание парикмахерских и косметических услуг 18.12.2017, т.е. позже даты приоритета оспариваемого товарного знака [9].

Патент на оказание парикмахерских и косметических услуг, выданный 17.03.2017, был получен на имя Ивановой Анны Владимировны, то есть на имя другого лица [8].

Информация об открытии студии наращивания ресниц «X-lashes by Hanna» была размещена на сайте <http://hannaofficial.com/novosti/x-lashes-by-hanna/> 15.03.2017 [4], т.е. за месяц до даты приоритета оспариваемого товарного знака, при этом документов, подтверждающих реальное оказание парикмахерских и косметических услуг этим предприятием до даты приоритета оспариваемого товарного знака, материалы возражения не содержат.

Соответственно, на дату приоритета оспариваемого товарного знака у потребителя не могло сложиться устойчивой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и услугами 44 класса МКТУ, которые оказывались под оспариваемым товарным знаком. Никаких документов, подтверждающих возникновение такой ассоциации, возражение не содержит.

Кроме того, возражение не содержит документов, подтверждающих наличие права у лица, подавшего возражение, на коммерческие обозначения «X-Beauty by Hanna» и «X-lashes by Hanna», индивидуализирующие принадлежащие ему предприятия. Представленные договоры аренды и субаренды нежилых помещений

[10] были заключены позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, соответственно, они не могут свидетельствовать о наличии у лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, предприятия, как имущественного комплекса по смыслу статьи 132 Кодекса.

Соответственно, довод возражения о возможности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 44 класса МКТУ, не имеет документального подтверждения.

Что касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то он утверждает в своем отзыве, что использование обозначения «Ханна» для индивидуализации салона маникюра было им начато в 2014 году, т.е. ранее даты открытия салонов красоты «X-Beauty by Hanna» и «X-lashes by Hanna».

Коллегия не оспаривает, что певица и фотомодель Ханна обладает известностью в определенных кругах, однако отмечает, что материалы, приложенные к возражению, не могут служить объективным доказательством восприятия слова «Ханна», выполненного стандартным шрифтом, исключительно в качестве псевдонима Курьяновой А.В.

Так, ни биография Ханны – Курьяновой Анны, представленная ООО «Музыкальный лейбл «БЛЭК СТАР» [5], ни статья из свободной энциклопедии Википедии [11] не содержат конкретной даты начала использования Анной Владимировной Курьяновой псевдонима «Ханна», подтвержденной каким – либо независимым источником информации.

Самый ранний источник информации из приложенных к возражению, в котором упоминается имя «Ханна» (Hanna), датирован 19 мая 2014 года [4].

Сведения о творческой деятельности Ханны – Курьяновой А.В., представленные ООО «Музыкальный лейбл «БЛЭК СТАР» [5], не подтверждены объективными источниками информации, в том числе сведениями о количестве сольных концертов, сольных альбомов, проданных билетах на эти концерты, свидетельствующих об уровне популярности исполнителя. Информация об упоминаниях Ханны в различных СМИ не содержит дат ее размещения, что не позволяет соотнести ее с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своей известности лицо, подавшее возражение, ссылается на передачу «Хип-Хоп чарт с Ханной» на телеканале RU.TV. Однако представляется, что трансляция по каналу, который не имеет такой широкой аудитории как центральные каналы телевидения, явно недостаточна для вывода о возникновении у российского потребителя стойкой ассоциативной связи с лицом, подавшим возражение.

Что касается ссылки на количество подписчиков в социальных сетях, то эта информация также не является достоверной и достаточной, поскольку эти сведения носят декларативный характер, не подтвержденный документально архивными данными на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также данными сервиса Яндекс.Метрика.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не может сделать обоснованный вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №649489 положениям, предусмотренным требованиями пункта 3(1), 9(2) статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности от представителя лица, подавшего возражение, поступила жалоба, доводы которой сводятся к тому, что коллегия не рассмотрела и не учла информацию, приведенную в возражении, в качестве подтверждения известности певицы Ханны. Жалоба содержит ссылки на те же источники информации, которые были представлены в возражении и проанализированы в настоящем заключении, в связи с чем отсутствует необходимость в их дополнительном анализе.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №649489.