

**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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.01.2021, поданное Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Школа салонного бизнеса «Кристи», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019734973 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «KRISTI» по заявке №2019734973, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 30.06.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019734973 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, а в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное

в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «Christie» по свидетельству №742379 с приоритетом 02.07.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОТЕЛИ «КРИСТИ», 269550, Республика Крым, Сакский район, с. Штормовое, территория Нептун лодочный кооператив, 10, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с заявленным обозначением «Kristi» по заявке №2019713807 с приоритетом 27.03.2019 на имя Симлянского Леонида Юрьевича, 692751, г. Артем, ул. Владивостокская, 8, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «CHRISTY HOVERCRAFT», слово «HOVERCRAFT» – неохраняемый элемент, по свидетельству №672908, с приоритетом 24.11.2019, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬБАТРОС», 196140, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, 70, участок Б, офис 18, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «CHRISTY» по свидетельству №400873, с приоритетом от 09.04.2008 (срок действия продлен до 09.04.2028), на имя Василечко Игоря Зеноновича, 143005, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Говорова, 107, кв.10, в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ [4];

- с товарным знаком «KRISTI» по свидетельству №304983, с приоритетом от 13.10.2004 (срок действия продлен до 13.10.2024), на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВИТА ПАРК», 119607, Москва, Мичуринский пр-кт, д. 29, для части однородных услуг 35 класса МКТУ [5];

- с товарными знаками «КРИСТИ'С», «CHRISTIE'S», по свидетельствам №122668 с приоритетом от 10.02.1993 (срок действия продлен до 10.02.2023), №374590 с приоритетом 13.11.2007, №725930 с приоритетом 21.12.1999 на имя

Кристи, Мэнсон энд Вудс Лтд, 8 Кинг Стрит, Ст. Джеймс, Лондон, SW1Y 6QT, Великобритания, для части однородных услуг 35 класса МКТУ [6, 7, 8].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.01.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- деятельность компании заявителя - АНО дополнительного профессионального образования «Школа салонного бизнеса «Кристи» осуществляется на территории Российской Федерации с 2005 года. Компания была создана с целью оказания образовательных услуг в сфере индустрии красоты и поддержки мастеров салонного бизнеса профессиональными косметическими средствами, материалами и оборудованием, в связи с чем, заявитель уже длительное время производит продукцию 03 и 05 классов МКТУ косметического назначения;

- таким образом, товары 03 и 05 классов МКТУ являются максимально приоритетными и важными для заявителя;

- в качестве препятствия в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ экспертиза указала товарный знак по свидетельству №400873;

- для устранения данного препятствия в регистрации заявленного обозначения в части товаров 03 и 05 классов МКТУ заявитель обратился к владельцу противопоставленного знака с просьбой выдать письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019734973 в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ;

- на сегодняшний день заявителем данное письмо-согласие получено, в связи с чем указанное в решении экспертизы препятствие в регистрации заявленного обозначения для товаров 03 и 05 классов МКТУ может быть снято;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №400873, несмотря на частичное фонетическое сходство, в целом имеют совершенно различное зрительное восприятие, правообладатель товарного

знака посчитал возможным предоставить такое письмо, поскольку его деятельность не связана с производством косметических товаров 03 класса, а также лечебных товаров 05 класса МКТУ;

- кроме этого, области деятельности компаний заявителя и правообладателя указанного товарного знака фактически не пересекаются на российском рынке товаров, в связи с чем потребитель не будет введен в заблуждение относительно лица, производящего товары.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019734973 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 10 и части товаров 03 и 05 классов МКТУ, для которых получено письмо-согласие.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (18.07.2019) поступления заявки №2019734973 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «KRISTI», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно возражению правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; воски для кожи / кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; жиры для косметических целей; карандаши косметические; красители косметические; кремы косметические: кремы косметические отбеливающие; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные: масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей: молочко туалетное; наборы косметические; накладки для глаз гелевые косметические / патчи для глаз гелевые косметические; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для осветления кожи; препараты для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера

для косметических целей; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для загара косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; тампоны ватные для косметических целей; экстракты растительные для косметических целей; эссенции эфирные», товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей; коллаген для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; молоко миндальное для фармацевтических целей; наполнители кожные инъекционные / филлеры дермальные инъекционные; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; примочки глазные».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019734973 в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак [4], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.06.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [4] на регистрацию и использование обозначения «KRISTI» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки и письменного согласия.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «KRISTI» по заявке №2019734973 и противопоставленный товарный знак [4] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 30.06.2020 и регистрации обозначения «KRISTI» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2021, изменить решение Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019734973.**