

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее - Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 07.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Регионы Красоты", Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 790613, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2020731630 с приоритетом от 19.06.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 790613 на имя Зугумова Ясима Зугумгаджиевича, 344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Лихачева, 31, кв. 5 (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские; салоны красоты». Срок действия регистрации до 19.06.2030.

В поступившем 07.12.2021 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 790613 оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительного права на



ЦИРЮЛЬНИКЪ

товарный знак: по свидетельству № 570738 с приоритетом от 07.11.2014 [2], зарегистрированного в том числе в отношении услуг 44 класса МКТУ, являющихся однородными всем услугам 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1];

- сеть салонов красоты, работающих под товарным знаком «ЦИРЮЛЬНИКЪ» является крупнейшей в России. Товарный знак «ЦИРЮЛЬНИКЪ» широко известен на рынке и завоевал доверие потребителей;

- правообладатель оспариваемого товарного знака [1] осуществляет деятельность по предоставлению населению парикмахерских услуг в салонах красоты, открытых им на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области;

- ранее до предоставления правовой охраны товарному знаку [1], на территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области были открыты салоны красоты «ЦИРЮЛЬНИКЪ» лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, согласия на регистрацию товарного знака [1] не давало;

- согласно заключению № 44-2021 от 20 апреля 2021 г. ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук «Лаборатория социологической экспертизы», обозначения «ЦИРЮЛЬНИКОFF» / «ЦИРЮЛЬНИКЪ» ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные различия;

- в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области с 2016 года по настоящее время открыт 21 салон красоты под товарным знаком «ЦИРЮЛЬНИКЪ» [2]. Всего на территории Российской Федерации действуют свыше 450 салонов красоты под товарным знаком [2];

- наличие иного товарного знака [1], сходного до степени смешения с товарным знаком [2] приводит к репутационным рискам.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 790613 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлено заключение № 44-2021 от 20 апреля 2021 г. ФГБУН «Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук «Лаборатория социологической экспертизы» – [3].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения не представил.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС 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 присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 07.12.2021, коллегия установила следующее.

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.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Исключительное право на товарный знак [2] у лица, подавшего возражение, свидетельствует о наличии его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 790613 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне

свидетельства, была осуществлена 11.01.2021 г. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (19.06.2020) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 790613 (приоритет от 19.06.2020) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головы мужчины и женщины, словесного элемента «ЦИРЮЛЬНИКOFF», выполненного заглавными буквами русского и латинского алфавитов стилизованным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ *«парикмахерские; салоны красоты»*.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении товарный знак ЦИРЮЛЬНИКЪ по свидетельству № 570738 с приоритетом от 07.11.2014 [2] является комбинированным, состоит из изобразительных элементов в виде расчески, ножниц, стилизованного изображения мужчины в профиль, расположенный в окружности, а также словесного элемента «ЦИРЮЛЬНИКЪ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ *«ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и*

животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; дизайн ландшафтный; дома отдыха или санатории; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; услуги в области ароматерапии; услуги по исправлению дефектов речи, логопедия; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; парикмахерские; помощь ветеринарная; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги питомниководов; услуги саун; услуги соляриев; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений; центры здоровья».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Основными элементами в сравниваемых товарных знаках [1] и [2] являются словесные элементы «ЦИРЮЛЬНИКОФФ» / «ЦИРЮЛЬНИКЪ».

Сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются фонетически и семантически сходными. Так, словесный элемент «ЦИРЮЛЬНИКЪ» противопоставленного товарного знака [2] имеет полное фонетическое вхождение в словесный элемент «ЦИРЮЛЬНИКОФФ». При этом сравниваемые словесные элементы «ЦИРЮЛЬНИКЪ» и «ЦИРЮЛЬНИКОФФ» вызывают одинаковые смысловые образы, связанные с

устаревшим названием парикмахера, выполнявшего также некоторые обязанности лекаря: «цирюльник» (через польск. *cyrulik* от лат. *chirurgus*) - исторически парикмахер и банщик, владеющий элементарными приёмами хирургии (см. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Цирюльник>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/цирюльник>). Отдельные визуальные отличия в виде стилизованных изображений мужчин и женщины, иных изобразительных элементов не приводят к отсутствию сходства сравниваемых товарных знаков. Кроме того, использование при написании словесных элементов «ЦИРЮЛЬНИКОFF» / «ЦИРЮЛЬНИКЪ» букв русского алфавита сближает сравниваемые знаки. Окончание «-OFF» в словесном элементе «ЦИРЮЛЬНИКОFF» [1] выполнено буквами латинского алфавита и не придает ему качественно иные отличия. Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров/услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Сравнение перечней услуг оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 44 класса МКТУ «*парикмахерские; салоны красоты*» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим услугам 44 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака [2].

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности

товаров и услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров / услуг или при низкой степени однородности товаров / услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ однородности показал, что сравниваемые услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2], идентичны, то есть обладают высокой степенью однородности, что увеличивает риск смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 44 класса МКТУ.

Выводы о сходстве сравниваемых товарных знаков [1] и [2] также подтверждаются данными социологического исследования [3]. Согласно имеющемуся в деле социологическому исследованию [3] подавляющее большинство (72%) потребителей считают, что тестируемые обозначения «ЦИРЮЛЬНИКОFF» / «ЦИРЮЛЬНИКЪ» ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные различия. Кроме того, большинство респондентов (56%) отмечают, что существует реальная вероятность путаницы, в результате которой услуги под одним обозначением можно будет приобрести вместо услуг под другим обозначением.

Анализ охраноспособности товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Действительно, слово «ЦИРЮЛЬНИКЪ» противопоставленного товарного знака [2], расположенный отдельно от изобразительных элементов, сходен до степени смешения со словесным элементом «ЦИРЮЛЬНИКОFF» оспариваемого товарного знака [1]. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов

представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку в составе оспариваемой регистрации слово «ЦИРЮЛЬНИКOFF» в силу своего пространственного расположения образует с изобразительными элементами единую композицию. Для целей применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса могут быть определены также визуальные акценты, имеющиеся в составе товарного знака, иссечение которых не искажает образ обозначения в целом. Таким образом, слово «ЦИРЮЛЬНИКOFF» не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака [1], сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 790613 недействительным полностью.