

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.03.2023, поданное ООО «Ги-Френч», Свердловская обл., г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №914988, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак « » по заявке № 2022766841, поданной 20.09.2022, зарегистрирован 10.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 914988 на Губайдуллину А.Р., Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 15.03.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 914988 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №914988 сходен до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству №621279, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение, на основании общего зрительного впечатления, производимого на потребителей сравниваемыми товарными знаками;

- сопоставляемые услуги, указанные в перечнях обозначений, либо тождественны, либо являются однородными, поскольку оказываются одними и теми же предприятиями (парикмахерскими);

- рассматривая вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения, следует также принять во внимание известность товарного знака «СТРИЖКА SHOP» среди потребителей;

- ООО «Ти-Френч» активно развивает федеральную франчайзинговую сеть под брендом «СТРИЖКА SHOP», которая на текущий момент насчитывает 113 парикмахерских салонов и является известной и узнаваемой в 13 регионах Российской Федерации;

- правообладатель оспариваемой регистрации действует на одном рынке с ООО «Ти-Френч» (оказывает парикмахерские услуги, услуги салонов красоты), имеет идентичную целевую аудиторию;

- при этом ИП Губайдуллина А.Р. использовала для своих парикмахерских не только концепцию и ценовую политику сети парикмахерских «СТРИЖКА SHOP», но и дизайнерское решение интерьеров салонов (красно-желтая цветовая гамма мебели и оформления, светло-серая цветовая гамма стен помещений, использование в оформлении интерьеров охраняемого элемента товарного знака № 621279 в виде ножниц на фоне красного круга), что ещё больше усиливает смешение сравниваемых обозначений;

- регистрация товарного знака по свидетельству №914988 противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку содержащийся в товарном знаке элемент «№1» способен ввести потребителей в заблуждение относительно времени появления услуг правообладателя на рынке и их качества;

- элемент «№1» означает первенство, превосходство в чем-либо, соответственно, потребители могут предположить, что услуги правообладателя либо предшествуют аналогам по времени их появления на рынке, либо обладают превосходным качеством;

- на момент подачи заявки на оспариваемый товарный знак ООО «Ти-Френч» уже развило в соответствующем сегменте рынка парикмахерских услуг франчайзинговую сеть и предъявило к ИП Губайдуллиной А.Р. претензию в связи с нарушением прав на товарный знак «СТРИЖКА SHOP» по свидетельству №621279;

- таким образом, первенство в появлении на соответствующем сегменте рынке не может принадлежать ИП Губайдуллиной А.Р.;

- что касается качества услуг, оказываемых в салонах ИП Губайдуллиной А.Р., судя по отзывам потребителей на сайте 2gis.ru, оно также не является превосходным.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №914988 недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, приложены следующие материалы:

- сопоставительный анализ товарных знаков (1);

- фото используемого ИП Губайдуллиной А.Р. товарного знака по свидетельству № 914988 в отношении однородных услуг (2).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №914988 представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- рассматриваемые обозначения в целом на предмет формирования общего впечатления не имеют сходства, поскольку отличаются разным цветовым исполнением и цветовой формой;

- словесные элементы «Стрижка» существенно отличаются, элементы «SHOP» и «CLUB» не имеют сходства ни по визуальному, ни по смысловому значению;

- в оспариваемом товарном знаке изобразительный элемент, разделяющий слова «СТРИЖКА» и «CLUB № 1», выполнен в виде насекомого - бабочки, при

детальном рассмотрении которой обнаруживается, что её тело имеет форму ножниц, в противопоставленном товарном знаке изобразительный элемент, разделяющий словесные элементы, выполнен в виде ножниц, режущих прядь волос, сильно отличается в размерах от общей надписи, больше общей ширины изображения в два раза, является основным элементом изображения, привлекающим внимание наблюдателя в первую очередь;

- таким образом, сравнение двух изображений не позволяет сделать вывод об их тождестве до степени смешения;

- в оспариваемом товарном знаке элемент «№ 1» - это знак нумерации, перечисления, а не превосходства;

- данный знак помещен после слова «CLUB», поэтому критерием восприятия его значения является предшествующее слово, указывающее, что заведение является первым клубом - местом, объединяющим людей по интересам в области стрижки, модных причесок и т.п..

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №914988.

К отзыву приложены фотографии использования товарного знака по свидетельству №914988 (3).

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

С учетом даты (20.09.2022) приоритета товарного знака по свидетельству №914988 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 требованиями пункта 6 (2) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный




знак «» по свидетельству №621279, который, по его мнению, является сходным с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что входящий в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №914988 элемент «№1» способен ввести потребителей в заблуждение относительно времени появления услуг правообладателя на рынке, указывает на превосходное качество оказываемых услуг.

Указанные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о наличии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №914988 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», содержащее вытянутый по горизонтали прямоугольник желтого цвета, в центре которого расположен желтый круг, внутри которого размещено стилизованное изображение в виде ножниц белого цвета с крыльями по бокам. В левой части прямоугольника расположен словесный элемент «СТРИЖКА», выполненный заглавными буквами русского, справа размещен словесный элемент «CLUB», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, а также элемент «№1». В товарном знаке элементы «СТРИЖКА», «CLUB», «№1» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.




Относительно мотивов возражения о том, оспариваемый товарный знак по свидетельству №914988 в отношении услуг 44 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №621279

представляет собой комбинированное обозначение «  », включающее вытянутый по горизонтали прямоугольник желтого цвета с полосами и черточками красного цвета, в центре которого расположен круг красного цвета с белым и красным контурами, на фоне которого расположено стилизованное изображение ножниц белого цвета, между режущими частями которых изображена стилизованная прядь волос. В левой части прямоугольника расположен словесный элемент «СТРИЖКА», выполненный заглавными буквами русского алфавита, справа размещен словесный элемент «SHOP», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. В товарном знаке словесные элементы «СТРИЖКА», «SHOP» являются неохраняемыми элементами обозначения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Анализ однородности услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, и услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые услуги 44 класса МКТУ «депиляция восковая; парикмахерские; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; услуги барбершопов; услуги по окрашиванию волос» являются однородными услугам 44 класса МКТУ «восковая депиляция; маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов» противопоставленного товарного знака по свидетельству №621279, поскольку они либо содержат тождественные позиции услуг, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (относятся к услугам в области красоты), одинаковый круг потребителей, оказываются одними и теми же предприятиями и организациями.

Анализ оспариваемого товарного знака «  » и  противопоставленного товарного знака «  » показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку сравниваемые обозначения

обладают сходным композиционным решением (включают одинаково расположенные прямоугольники, содержащие в центральной части окружности) и расположением сходных и совпадающих элементов (словесные элементы расположены слева и справа от окружности, выполнены буквами русского и латинского алфавитов, при этом слева в прямоугольнике расположен тождественный словесный элемент «СТРИЖКА», в окружности содержится сходное изображение стилизованных ножниц, которые несут в себе ассоциации со стрижкой волос).

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений, высокую степень однородности сравниваемых услуг, коллегия пришла к выводу о достаточности для признания наличия вероятности смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему товарного знака по свидетельства №621279 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом на основе общего зрительного восприятия и, следовательно, являются сходными.

Резюмируя вышесказанное, оспариваемый товарный знак и противопоставленный ему товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении услуг 44 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №914988 в отношении услуг 44 класса МКТУ произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и обоснованным.

Относительно мнения лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак включает в свой состав элемент «№1», который не является охраняемым элементом обозначения, указывая на качество оказываемых услуг 44 класса МКТУ, связанных с приобретением красоты. Оснований для отнесения данного элемента к способному ввести

потребителей в заблуждение относительно времени появления услуг правообладателя на рынке не имеется. Доказательств того, что элемент «№1» оспариваемого товарного знака способен ввести потребителя в заблуждение лицом, подавшим возражение, не представлено.

С учетом изложенного, довод возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является несостоятельным и не подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.03.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №914988 недействительным полностью.