

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 782820, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «УК Топган», Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, Пулковское ш., д. 14, стр. 6, офис 1-5А, помещ. 1325 (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**ТОРМЕН**» с приоритетом от 26.05.2020 по заявке № 2020726502 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 11.11.2020 за № 782820 на имя Николаева Павла Викторовича, Республика Саха (Якутия), улус Вилюйский, село Хампа, ул. Вилюйская, д. 6 (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.07.2023, и дополнении к нему от 05.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 782820 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «**ТОРМЕН**» - (1) сходен до степени



смешения с товарным знаком «**ТОРМЕН**» по свидетельству №636306 – (2) с приоритетом от 12.06.2016, принадлежащим лицу, подавшему возражение:

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено тем, что начальные части «ТОР» словесных элементов «ТОРМЕН» и «ТОРГУН» сравниваемых товарных знаков, на которые акцентируется внимание потребителя в первую очередь, тождественны фонетически и сходны визуально;

- с точки зрения семантик сравниваемые словесные обозначения «ТОРМЕН» и «ТОРГУН» для потребителя несут однозначную ассоциацию с сетью широко известных мужских барбершопов «ТОРГУН», принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- различия по графическому критерию сходства в данном случае не существенны, поскольку основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках несут их словесные элементы;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что основным видом деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака ИП Николаева П.В., согласно сведениям из ЕГРИП, является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- ИП Николаев П.В. владеет мужским барбершопом «ТОРМЕН», расположенным в г. Якутск, проспект Ленина, д.52, и использует в своей деятельности обозначение «ТОРМЕН». При этом перечень услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не содержат услуг, которые могли бы быть сопоставимы с названной деятельностью;


- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что между ним и ИП Николаевым П.В. был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования



товарного знака «**ТОРМЕН**» по свидетельству №584802. В рамках данного

договора ИП Николаев П.В. оказывал деятельность по предоставлению услуг барбершопов под обозначением «TOPGUN». Однако, 19.05.2020 по соглашению сторон указанный договор был расторгнут, а 26.05.2020 ИП Николаевым П.В. была подана

заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака «**TORMEN**»,

сходного с товарным знаком «», что указывает на умышленные действия ИП Николаева П.В., направленные на «подражание» товарного знака лица, подавшего возражение, с целью введения в заблуждение потребителя относительно фактического лица, предоставляющего данные услуги;

- указанные выше доводы также подтверждают заинтересованность ООО «УК Топган» в подаче настоящего возражения.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №782820 недействительным частично, а именно в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «*маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов*».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Выписка из ЕГРИП сведений об ИП Николаеве П.В. по состоянию на 18.07.2023;
3. Лицензионный договор № ЯК_001 от 11.12.2017 о предоставлении права

использования товарного знака «» по свидетельству №584802, заключенный между ООО «Топган» и ИП Николаевым П.В.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №782820, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не являются сходными, так как отличаются по всем критериям сходства;

- с точки зрения фонетики сравниваемые слова «ТОРМЕН» - «ТОРГАН» отличаются звучанием конечных частей;

- в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, так словесный элемент «ТОРМЕН» образован из двух частей «ТОР» и «МЕН», которые известны российскому потребителю, в связи с чем обозначение «ТОРМЕН» может быть переведено как «лучшие мужчины», «лучшие люди» и вызывать ассоциации с суперлюдьми, супергероями, топовыми представителями человечества, в то же время словесный элемент «ТОРГАН», образованный из двух частей «ТОР» и «ГАН», переводится как «лучший пистолет», «лучший автомат», «лучший пулемет»;

- визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление;

- оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку возражения не содержат доказательств, подтверждающих данный довод. Кроме того, как было указано выше, оспариваемый товарный знак не сходен с противопоставленным товарным знаком;

- что касается ранее зарегистрированного лицензионного договора [3], то в настоящее время он не действует, и не мог препятствовать регистрации товарного знака «ТОРМЕН» по свидетельству №782820.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №782820.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило пояснения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- ввиду длительного использования ООО «УК Топган» товарного знака «ТОРГАН» в сфере барберинга на международном уровне, наличие иного товарного знака, сходного с товарным знаком «ТОРГАН», приводит к репутационным рискам и вводит обычного потребителя соответствующих товаров и услуг в заблуждение;

- следует учитывать, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от

05.12.2017 № 300-КГ17-12018; от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021; от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023);

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что характерной чертой осуществления его деятельности является топовое качество предоставляемых услуг, в связи с чем в сфере барберинга существует поговорка, что «Топмены обслуживаются в Топганах», что усиливает смешение сравниваемых знаков. Указанный довод подтверждается информацией, опубликованной на сайте <https://topgun.ru/>;

- кроме того, правообладатель оспариваемой регистрации в своих барбершопах использует дизайн и интерьер, идентичный дизайну и интерьеру барбершопов лица, подавшего возражение, что указывает на его умышленные действия и введения потребителя в заблуждение относительно фактического лица, оказывающего услуги.

В подтверждение изложенного лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

4. Скриншот с сайта <https://topgun.ru/>;
5. Фотографии барбершопов «ТОРМЕН» и «ТОРГУН».

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

С учетом даты (26.05.2020) приоритета оспариваемого 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;
- 2) 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

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.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение, обусловлена тем, что ООО «УК Топган» является правообладателем товарного знака по свидетельству №636306, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность, связанную с предоставлением услуг парикмахерских и салонов красоты, которая однородна оспариваемым услугам 44 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «**ТОРМЕН**» по свидетельству № 782820 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак (1)

сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №636306 – (2), принадлежащим лицу, подавшему возражение:

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до

степени смешения сравниваемых обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем, использование исключительно неохранных элементов товарного знака не может быть признано нарушением.

Таким образом, неохранные элементы товарного знака учитываются не сами по себе, а в числе прочего при определении общего впечатления.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак, как было указано выше, является словесным и включает единственное слово, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «TOPGUN», выполненный в оригинальной графике, и «BARBERSHOP», который, несмотря на то, что является неохранным элементом, является неотъемлемой частью товарного знака, поскольку расположен над изобразительным элементом в виде бритвы; все словесные и изобразительные элементы в виде стилизованного изображение расчески, ножниц, бритвы, кисточки-помазка для бритья, выполнены одним цветом и расположены внутри горизонтально-ориентированного прямоугольника черного цвета.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку имеют разное композиционное решение, разный состав словесных элементов, выполненных в разных шрифтовых манерах и в разном цветовом сочетании, а также в силу наличия изобразительных элементов в противопоставленном товарном знаке.


Фонетические различия обусловлены тем, что основные словесные элементы «ТОРМЕН» - «ТОРГАН» имеют разное звучание конечных частей [-МЕН] – [ГАН] и, соответственно, разный состав согласных и гласных. Кроме того, в противопоставленном товарном знаке (1), помимо словесного элемента «ТОРГАН», содержится слово «BARBERSHOP», который, несмотря на то, что является неохранным элементом, придает иное звучание, фонетически удлиняет звуковой ряд.

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку словесные элементы «ТОРМЕН» оспариваемого товарного знака и «ТОРГUN» противопоставленного товарного знака не являются лексическими единицами основных европейских языков.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что сравниваемые слова образованы из двух частей [ТОР-] и [-МЕН] и [ТОР] и [GUN], то в таком случае, сравниваемые словесные элементы могут быть переведены, как «лучшие люди» и «лучший пистолет» (см. Яндекс-переводчик), то есть имеют разное смысловое значение, что в свою очередь, свидетельствует об отсутствии сходства по семантическому признаку.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что среди потребителей услуг барбершопа «ТОРГUN» существует поговорка «Топмены обслуживаются в Топганах», что усиливает смешение сравниваемых знаков, не подтвержден фактическими документами, свидетельствующими, что противопоставленный товарный



знак «» (2) получил широкую известность в качестве средства индивидуализации указанных услуг, а также возникновения у потребителей такой поговорки.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №782820 оспаривается в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «*маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов*».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «*маникюр; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов*».

Сопоставляемые услуги тождественны.

Вместе с тем, в силу несходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2) отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления

о принадлежности однородных услуг 44 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти товарные знаки предназначены, одному лицу.

Также коллегия считает необходимым отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены фактические доказательства того, что противопоставленный товарный знак (2,) получил широкую известность в качестве средства индивидуализации услуг 44 класса МКТУ, что привело бы к смешению его с оспариваемым товарным знаком (1) в отношении однородных услуг.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания товарного знака по свидетельству №782820 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В части довода возражения о несоответствии оспариваемого знака по свидетельству №782820 требованиям, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

В возражении лицо, его подавшее, отмечает, что ввиду длительного периода осуществления им деятельности в сфере барберинга под обозначением «ТОРГUN», предоставление правовой охраны сходному товарному знаку «ТОРМEN» на имя иного лица, способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего однородные услуги.

Однако, как было указано выше, сравниваемые обозначения «ТОРМEN» и «ТОРГUN» были признаны коллегией не сходными, в связи с чем отсутствует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот услуг под сходным обозначением иного лица, но и подтверждение возникновения у

потребителей ассоциативной связи между самими услугами и лицом, оказывающим их прежде.

В подтверждение указанного довода лицом, подавшим возражение были представлены материалы [4], [5], которые не могут служить доказательством, подтверждающим длительность и интенсивность использования обозначения «ТОРГUN» в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ, сведения о территории и объемах оказываемых услуг, маркируемых обозначением «ТОРГUN», о затратах на рекламу и другие необходимые сведения.

При этом, коллегия отмечает, что согласно выписке из ЕГРЮЛ, опубликованной на общедоступном и открытом сайте <https://egrul.nalog.ru/>, ООО «УК Топган» (лицо, подавшее возражение) создано 13.12.2021, то есть позднее даты (26.05.2020) приоритета оспариваемого товарного знака и основным видом деятельности является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», а деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты является дополнительной.

Исходя из представленного лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака [3], обозначение «ТОРГUN» до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось другим лицом – ООО «ТОПГАН» (ОГРН 1167847215733).

Коллегией также принято во внимание, что исключительно право на противопоставленный товарный знак (2) возникло 08.04.2022, согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (договор от 08.04.2022 за № РД0393543).

Изложенное выше позволяет коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №782820 положениям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса недоказанным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что правообладатель оспариваемой регистрации в своих барбершопах использует дизайн и

интерьер, идентичный дизайну и интерьеру барбершопов лица, подавшего возражение, что указывает на его умышленные действия, то следует отметить, что установление в действиях правообладателя признаков недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента, а подлежит установлению судом или Федеральной антимонопольной службой.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 782820.