

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 поступившее 29.07.2022 возражение, поданное ООО «ХИТЭК-ГРУП», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731218, при этом установила следующее.

harizma

Обозначение «PROHAIR


» по заявке №2021731218 с приоритетом

от 21.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731218. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 10 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

смешения с товарным знаком "CHARISMA", зарегистрированным под №104084 (с приоритетом от 19.07.1991) на имя Авон Продактс, Инк., Нью-Йорк, 10105-0196, г.Нью-Йорк 1345 Авеню оф Америкас, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Экспертизой в рамках несоответствия заявленного обозначения требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставлен товарный знак «  », включающий в себя словесные элементы "HAIR PRO", зарегистрированный под №751494 (с приоритетом от 11.10.17) на имя А.С. Уотсон ТМ Лимитед, Вистра Корпорейт Сервисез Сентр, Уикхэмс Кэй II, Роуд-Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №104084 не являются сходными фонетически, поскольку различаются количеством слогов и прочитываются по-разному;

- семантически сопоставляемые словесные элементы не являются сходными, поскольку слово «CHARISMA» противопоставленного знака с английского языка переводится на русский язык как «харизма, обаяние», словесный элемент «CHAIRIZMA» заявленного обозначения является фантазийным, при этом он состоит из двух частей, первая часть образована от английского слова «HAIR» - «волосы», вторая часть является транслитерацией в латиницу словесной части «-ИЗМА», образованной суффиксом «-ИЗМ» (образует существительные, обозначающие состояния, качества, названия учений и общественных течений (реализм, фанатизм, романтизм, героизм)) и окончанием «-А», поэтому может рассматриваться в значении «все лучшее для волос»;

- ООО «ХИТЭК-ГРУП» основано в 1991 году и является крупной оптово-розничной российской компанией по дистрибуции профессиональных инструментов для парикмахеров, профессиональной косметики, соляриев, а также мебели и оборудования для салонов красоты;

- заявителю принадлежит регистрация №475865 товарного знака



» в отношении 08, 11, 18, 20, 21, 26 классов МКТУ (профессиональные парикмахерские инструменты и аксессуары для волос), поэтому заявленное обозначение по заявке №2021731218 служит для расширения охраны на ассортимент продукции в части профессиональной косметики для волос;

- сопоставляемые обозначения формируют у потребителя совершенно разное зрительное восприятие, поскольку противопоставленный товарный знак выполнен стандартным шрифтом, доминирующий словесный элемент «CHAIRIZMA» заявленного обозначения выполнен оригинальным шрифтом, при этом буква «i» исполнена вверх ногами, красным цветом, так что элемент в виде точки является общим для двух словесных элементов обозначения – «hairizma» и «PROHAIr»;

- отсутствие фонетического сходства словесного элемента «PROHAIr» заявленного обозначения и словесного элемента «HAIR PRO» противопоставленного товарного знака по свидетельству №751494 обусловлено тем, что слова являются метатезами, различаются взаимной перестановкой звуков (слогов) по отношению друг к другу;

- сопоставляемые обозначения не являются сходными семантически, так как противопоставленный словесный элемент «HAIR PRO» переводится на русский язык как «ВОЛОСЫ ПРО», словесный элемент заявленного обозначения «PROHAIr» является фантазийным;

- визуально сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление и не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений;

- поскольку заявитель приобрел наибольшую известность на территории Российской Федерации именно в сфере профессиональных инструментов, профессиональной косметики, мебели и аксессуаров для парикмахеров и салонов красоты, он ограничивает перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ, а именно: «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, воск для удаления волос, воск для усов, депилятории, кондиционеры для волос, красители для бороды и усов, красители косметические, лаки для волос, лосьоны для волос, лосьоны для косметических целей, маски косметические, масла косметические, наборы косметические, препараты для выпрямления волос, препараты для завивки волос, препараты для обесцвечивания, средства для бровей косметические, средства для окрашивания волос, средства для перманентной завивки нейтрализующие, средства косметические, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей, шампуни сухие, шампуни»;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования заявителем в отношении заявленных товаров на территории Российской Федерации;

- в силу того, что правообладатели противопоставленных товарных знаков являются иностранными лицами, заявителю не удалось получить от них письменные согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №104084 не использовался в отношении косметики по уходу за волосами, а использовался исключительно в отношении парфюмерной продукции;

- продукция под обозначением «CHARISMA» в настоящий момент не производится и не реализуется на рынке Российской Федерации компанией «Авон Продактс, Инк.», в связи с чем заявитель просит снять противопоставление по свидетельству №104084;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №751494 использовался компанией «А.С. Уотсон ТМ Лимитед» в отношении косметической продукции класса «Люкс», однако на момент июля 2022 года заявителю не удалось найти в продаже продукции с противопоставленным товарным знаком;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение для ограниченного перечня товаров 03 класса МКТУ, связанных исключительно с волосами класса «Эконом»;

- таким образом, перепутать товары заявителя и товары противопоставленного товарного знака по свидетельству №751494 невозможно, так как они отличаются разными классами товаров «эконом» и «люкс», а продукция компании «А.С. Уотсон ТМ Лимитед» не представлена на российском рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заявки №2021731218 (1);
- ответ на запрос экспертизы по заявке №2021731218 (2);
- решение от 24.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731218 (3);
- документы, подтверждающие доводы заявителя о незаконности и необоснованности вынесенного решения от 24.04.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731218 (4);
- скрин-шоты поисковой системы с результатами компании «AVON» (5);
- скрин-шоты поисковой системы с результатами компании «А.С. Уотсон ТМ Лимитед» (6);

- образцы продукции заявителя (7);
- каталог продукции заявителя (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.05.2021) поступления заявки №2021731218 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 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 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, а именно 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. 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. 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.

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. 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).


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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение


», содержащее словесные элементы «harizma» и «PROHAiR», выполненные буквами латинского алфавита. Присутствующий в заявленном обозначении изобразительный элемент, расположенный между элементами «ha» «rizma» в слове «harizma», выполнен в красном цвете в виде перевернутой буквы «i» и образующий точку над буквой «i» в слове «PROHAiR».

Противопоставленный товарный знак «CHARISMA» по свидетельству №104084 является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №751494


представляет собой комбинированное обозначение «
», включающее в свой состав оригинально выполненные словесные элементы «HAIR PRO», «by watsons», расположенные на разных строках. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном товарном знаке элемент «HAIR» выполнен в оригинальной дизайнерской манере, вместе с тем, данная

графическая проработка не приводит к сложности его прочтения и позволяет воспринимать этот элемент как распространенное и хорошо известное российскому потребителю английское слово «HAIR».

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения, включающего словесный элемент «harizma», и противопоставленного товарного знака «CHARISMA» по свидетельству №104084 было установлено следующее.

Заявленное обозначение со словесным элементом «harizma» и противопоставленный товарный знак содержат фонетически сходные словесные элементы «harizma» и «CHARISMA», которые характеризуются близким звукорядом, близким составом согласных букв и тождеством гласных букв, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, числом слогов в обозначениях, характером совпадающих частей обозначений.

Семантически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку словесные элементы «harizma» и «CHARISMA» в переводе с английского языка на русский язык означают «харизма» (<https://translate.yandex.ru/>). Харі́зма (от др.-греч. *χαρίσμα* — дар (от Бога) — «помáзание») — способность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении, взывать к «сердцам» других людей (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, в виду того, что в сопоставляемых обозначениях наблюдается понятие одних и тех же заложенных идей, их следует признать сходными по семантическому критерию сходства обозначений.

Словесный элемент «harizma» заявленного обозначения и словесный элемент «CHARISMA» противопоставленного товарного знака выполнены буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Наличие в заявленном обозначении изобразительной части и иных словесных элементов не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в виду установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на некоторые отличия, они ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ заявленного обозначения со словесным элементом «PROHAiR» и противопоставленного товарного знака, включающего в свой состав словесные элементы «HAIR PRO» свидетельству №751494, показал следующее.

В словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, поэтому анализ по семантическому сходству сопоставляемых обозначений провести невозможно.

Словесные элементы «PROHAiR» и «HAIR PRO» сопоставляемых обозначений являются сходными фонетически, поскольку сравниваемые элементы включают в себя фонетически совпадающие элементы: «PRO»/«HAiR», «HAIR»/«PRO», в которых полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

Сопоставляемые обозначения имеют визуальные отличия, связанные с графическим выполнением словесных элементов, однако, выполнение большинства букв одним и тем же алфавитом (латинским) сближает знаки по графическому критерию сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №751494 являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей, воск для удаления волос, воск для усов,

депилятории, кондиционеры для волос, красители для бороды и усов, красители косметические, лаки для волос, лосьоны для волос, лосьоны для косметических целей, маски косметические, масла косметические, наборы косметические, препараты для выпрямления волос, препараты для завивки волос, препараты для обесцвечивания, средства для бровей косметические, средства для окрашивания волос, средства для перманентной завивки нейтрализующие, средства косметические, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей, шампуни сухие, шампуни» являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла, косметические средства, лосьоны для волос» противопоставленного товарного знака по свидетельству №104084, товарам 03 класса МКТУ «гели для волос; гели для использования на волосах; гели, лосьоны, масла и мыла для ванн (нелекарственные); кондиционеры в виде спреев для кожи головы; кондиционеры для волос; кондиционеры для кожи; косметические средства для бровей и ресниц; кремы для лица; кремы, гели, лосьоны, маски, масла, бальзамы, присыпки, тальк и спреи для использования на ногах, теле и коже; лосьоны косметические для лица; маски для волос; масла для волос; муссы для волос; мыла, включенное в 03 класс; нейтрализаторы для волос; нелекарственные мази и препараты для ухода за ногами, телом и кожей; нелекарственные препараты для обработки и ухода за телом и кожей; нелекарственные туалетные препараты; обычные бальзамы для волос; обычные муссы для моделирования прически; обычные спреи для фиксации волос; окрашивающие вещества для волос; очищающие пенки, кремы, лосьоны, молочко, увлажняющие средства, масла и гели для тела; очищающие средства для лица [косметические]; косметика, лосьоны для волос; препараты для осветления волос; препараты для удаления волос; препараты для удаления перхоти в виде шампуней; препараты для укладки волос; препараты для ухода за волосами; препараты для ухода за кожей [туалетные принадлежности]; профессиональные бальзамы для волос; средства для косметического ухода; средства для косметического ухода за волосами; средства для окрашивания волос; средства увлажняющие для волос; шампуни; шампуни для женщин; шампуни для мужчин» противопоставленного

товарного знака по свидетельству №751494, поскольку они объединены родовыми понятиями «косметические средства, применяемые для ухода за лицом, телом и волосами», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Следует указать, что просьба заявителя ограничить перечень испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ уточнением, что эти товары связаны исключительно с волосами класса «эконом», не повлечет за собой регистрацию заявленного обозначения в виду того, что они также являются однородными с противопоставленными товарами 03 класса МКТУ по общему родовому понятию «косметические средства».

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№104084, 751494, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки не используются на российском рынке, не может быть принят во внимание, поскольку анализу однородности товаров подлежат перечни, указанные в сопоставляемых обозначениях.

Относительно выводов экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №104084 на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как установлено было выше, заявленное обозначение является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №104084. Между тем, 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 по признакам сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №104084.

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что словесный элемент «CHARISMA» противопоставленного товарного знака является сходным со словесным элементом «harizma» заявленного обозначения, однако спорный элемент «harizma» в заявленном обозначении выполняет индивидуализирующую функцию, акцентирует на себе внимание потребителя, поэтому в данном случае, сходство с противопоставленным товарным знаком оценивается в соответствии с критериями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2022.