

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2016, поданное фирмой «HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co.KG», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 549668, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013734963 с приоритетом от 10.10.2013 зарегистрирован 04.08.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №549668 на имя Скобельцына Олега Александровича, г. Казань (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 03, 04 и 05 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «HIGO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549668 в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; грим; ладан», мотивированное тем, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания «HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG» является правообладателем знака «HUGO» по международной регистрации № 604808A, дата приоритета 20.07.1993. Знаку «HUGO» предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, в частности «эфирные масла, парфюмерные спреи для персонального использования; парфюмерия; дезодоранты для персонального использования, мыла; косметика»;
- оспариваемый товарный знак «HIGO» и знак «HUGO», принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства;
- товары 03 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки, являются однородными, так как они принадлежат к одним родовым группам (парфюмерно-косметическим товарам), имеют близкое назначение, круг потребителей и одинаковые условия реализации через розничные сети, что позволяет признать их однородными;
- компания «HUGO BOSS» является всемирно известным производителем одежды и парфюмерно-косметических товаров, имеющих высокую репутацию и известность у потребителей и пользующихся высоким спросом. Товары под маркой «HUGO» широко присутствуют на российском рынке, что увеличивает возможность смешения сравниваемых знаков.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №467611 недействительным в отношении «ароматизаторы воздуха; грим; ладан».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, были приобщены информационно – рекламные материалы о компании «HUGO BOSS».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными ввиду следующего.

С учетом даты приоритета (10.10.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «HIGO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «HUGO» по международной регистрации №604808А является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака установлено следующее.

Сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства, поскольку имеют одинаковое количество слогов (два), букв (четыре) и имеют отличие в одну букву.

Графическое сходство обусловлено выполнение сравниваемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами буквами латинского алфавита.

Сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых спрашивается признание предоставления правовой охраны недействительным «ароматизаторы воздуха; грим; ладан», и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, в том числе «эфирные масла; парфюмерные спреи для персонального использования; парфюмерия; дезодоранты для персонального использования, косметика», то они являются однородными, поскольку имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей. Так, ароматизаторы (дезодоранты) - вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата. Ладан также используется помимо обрядов богослужения, в парфюмерии и ароматерапии. Грим – то же, что и макияж, для которого требуется

косметика. Таким образом, проведенный анализ показал, что сравниваемые товары являются однородными.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком, и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №549668 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «ароматизаторы воздуха; грим; ладан».**