

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.08.2022 возражение, поданное ООО «КЛАБОРГ ТВИСТ», г. Королев (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714384, при этом установила следующее.

TWIST

Словесное обозначение « **TWIST** » по заявке №2021714384 с приоритетом от 16.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714384. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

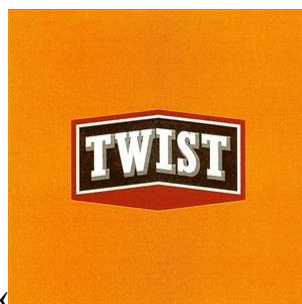
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

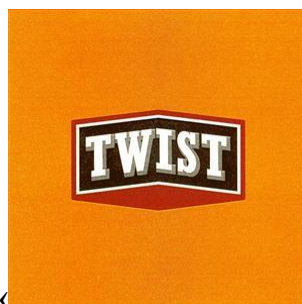


- с товарным знаком «» (по свидетельству №565066 с приоритетом от 16.07.2013) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №491937 с приоритетом от 30.12.2010) в отношении товаров и услуг 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 03, 05 классов МКТУ [2];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №375001 с приоритетом от 10.05.2007) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №375000 с приоритетом от 10.05.2007) в отношении товаров 03 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №166741 с приоритетом от 17.06.1997) в отношении товаров и услуг 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 03, 05 классов МКТУ [5];



- со знаком «  » (по международной регистрации №797334 с приоритетом от 10.12.2002) в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ [6].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.08.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель на этапе экспертизы (исходящая корреспонденция от 10.09.2021) сократил перечень заявленных товаров и услуг до следующих позиций:

03 класс: депилятории; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; воски для кожи; кремы для кожи; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; препараты для бритья; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства косметические для

окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие;

44 класс: ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; услуги визажистов;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №797334 [6] (оригинал указанного письма-согласия был направлен в материалы дела в корреспонденции от 27.05.2022);

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-5], так как заявленное обозначение является словесным, в котором буква «W» выполнена в оригинальной графической манере, а противопоставленные товарные знаки содержат в себе различные геометрические и изобразительные элементы;

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и произносится как [ТУИСТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [4, 5] содержат в себе словесные элементы «ТВИСТ», выполненные буквами русского языка и прочитываются как [ТВИСТ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение переводится с английского на русский язык как «перекручиваться; искривляться; виться; искажать», в то время как словесные элементы «ТВИСТ» противопоставленных товарных знаков [4, 5] в русском языке имеют совершенно иные значения, а именно «ритмический умеренно быстрый импровизационный парный танец»; таким образом, указанные сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;

- товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5], так как

сравниваемые услуги имеют разное назначение, отличную область применения и различный круг потребителей;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-5] использует обозначение «twist» исключительно при изготовлении таких товаров, как аэрозоли и губки для обуви, кремы и аксессуары для ухода за обувью, что подтверждается сведениями с официального сайта производителя <http://twist.ru> (приложение №1);

- заявитель является создателем сети салонов красоты для кудрявых людей;

- в рамках этой сети салонов красоты можно также приобрести широкую линейку продукции для ухода за кудрявыми волосами: шампуни, бальзамы, маски и т. д. Для удобства записи в салоны красоты и покупки собственной продукции заявителя было разработано собственное мобильное приложение TWIST (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twist.mobile>) (приложение №2).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.10.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного на этапе экспертизы перечня товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатка страницы сайта twist.ru;
2. Распечатка страницы приложения заявителя в GooglePlay;
3. Распечатка сайта twist.family;
4. Распечатка оферты с сайта;
5. Копия запроса в адрес Ipekyol Giyim Sanayi Pazarlama Ve Ticaret AS с приложением образца письма-согласия на двух языках;
6. Копия почтовой квитанции об отправке запроса 30.12.2021;
7. Копия подтверждения с сайта Почты России о доставке отправления 12.01.2022;
8. Копия электронного письма представителя правообладателя о готовности выдать письмо-согласие;

9. Копия письма-согласия;

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

С учетом даты (16.03.2021) поступления заявки №2021714384 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 пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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.

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).

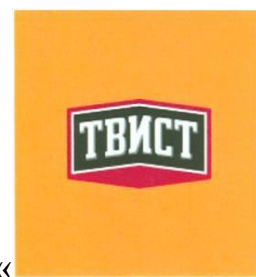
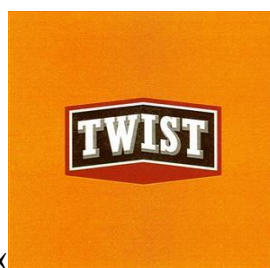
TWIST

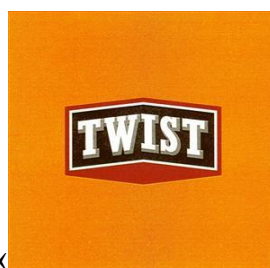
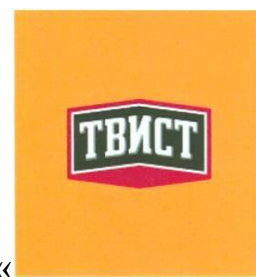
Заявленное обозначение «**TWIST**» является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита. Буква «W» заявленного обозначения выполнена в оригинальной графической манере.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 03, 44 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-6].



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№565066 [1], 491937 [2] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из геометрических фигур в виде квадратов с чёрным фоном, и из словесных элементов «twist», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. В состав противопоставленного товарного знака [2] также входит элемент ®, который указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№375001 [3], 375000 [4] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из различных геометрических фигур, и из словесных элементов «TWIST»/«ТВИСТ», выполненных стандартными шрифтами буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Наиболее значимыми элементами вышеуказанных противопоставленных товарных знаков [1-4] являются элементы «twist»/«TWIST»/«ТВИСТ», которые выполнены крупными шрифтами в центре товарных знаков и акцентируют на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание знаков в целом.



Противопоставленный товарный знак «» [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изобразительного элемента и из словесного элемента «ТВИСТ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] включает в свой состав как изобразительный, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут

быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [5] является словесный элемент «ТВИСТ», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки [1-5] принадлежат одному и тому же лицу, а именно ОАО «Компания «Арнест», при этом основными индивидуализирующими элементами серии противопоставленных товарных знаков [1-5] являются словесные элементы «TWIST»/«ТВИСТ», которые являются основой для различной вариации серии противопоставленных знаков [1-5].



Противопоставленный знак «» [6] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде квадрата, и из словесного элемента «twist», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [6] является элемент «twist», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №797334 [6] для предоставления правовой охраны

TWIST

словесному обозначению «TWIST» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении услуг 44 класса МКТУ «ваксинг; восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; услуги визажистов» (оригинал указанного письма-согласия поступил в материалы дела в корреспонденции от 27.05.2022).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

TWIST

Так, заявленное обозначение «TWIST» и противопоставленный знак [6] не тождественны, при этом противопоставленный знак [6] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 21.10.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2021714384 в отношении всех испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ, в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сходства заявленного обозначения с серией противопоставленных товарных знаков [1-5], что коллегия отмечает следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «TWIST»/«twist»/« TWIST» (TWIST является транслитерацией слова TWIST), при этом твист представляет собой «умеренно быстрый, ритмический парный танец импровизационного характера» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/56581/твист>).

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 3], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленных товарных знаках [1-5], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 03 класса МКТУ «воски для кожи; кремы для кожи» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «составы для кожи полировальные; кремы, воски для кожи» противопоставленных товарных знаков [1, 2, 3, 4], поскольку относятся к одной родовой группе - «препараты для ухода за кожаными изделиями», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; депилятории; воск для удаления волос; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; кремы косметические; лосьоны после бритья; маски косметические; масла косметические; масла, используемые как очищающие средства; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты для бритья; средства для бровей косметические; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «мыла против потения ног; наборы косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; туалетные принадлежности (препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических); средства туалетные против потения» противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4, 5], поскольку относятся к одной родовой группе - «средства для ухода за лицом и телом», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 03 класса МКТУ «вещества клейкие для косметических целей; воск для усов; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни сухие»

заявленного обозначения являются однородными товарам 03 класса МКТУ «шампуни» противопоставленных товарных знаков [3, 4], поскольку относятся к одной родовой группе - «средства для ухода за волосами», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что «правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-5] использует обозначение «twist» исключительно при изготовлении таких товаров, как аэрозоли и губки для обуви, кремы и аксессуары для ухода за обувью», коллегия отмечает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-5] на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Вместе с тем, как указывалось выше, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении услуг 44 класса МКТУ, поскольку заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №797334 [6] на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 44 класса МКТУ. Иных противопоставлений по 44 классу МКТУ коллегией обнаружено не было.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2022, отменить решение Роспатента от 21.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714384.