


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 01.09.2022, поданное ООО «УК Топган», г. Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 672287, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2017719217, поданной 11.01.2016, зарегистрирован 24.09.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 672287 на имя Индивидуального предпринимателя Сердюкова Л.В., Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель), в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


В поступившем 01.09.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его

подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 672287 в отношении услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские; салоны красоты» произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:


- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с



товарным знаком «» по свидетельству №584802 в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- сеть барбершопов, работающих под противопоставленным товарным знаком



«», является крупнейшей в России, широко известна и завоевала доверие среди потребителей данных услуг;

- правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет/осуществлял деятельность по оказанию парикмахерских услуг в барбершопах, открытых в городах Ростов-на-Дону и Краснодар;

- в Ростове-на-Дону и Краснодаре в настоящее время открыты три барбершопа под товарным знаком «TOPGUN», всего на территории Российской Федерации действуют двести девятнадцать барбершопов под товарным знаком «TOPGUN»;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- фонетически словесные элементы «TOPGUN» и «TOMMY GUN» сопоставляемых обозначений являются сходными в силу совпадения слогов, близких и схожих звуков;

- в указанных словесных элементах используется написание печатных заглавных букв одного алфавита (латинского), в связи с чем сравниваемые обозначения являются графически сходными;

- словесные и изобразительные элементы в обозначениях несут одинаковый смысл;

- слово «TOPGUN» отсылает потребителя к культовому фильму «Лучший стрелок», который повествует о пилоте военного истребителя. Его истребитель был его оружием. В переложении на отрасль парикмахерских это обозначает, что ножницы являются «оружием красоты» - средством, которое в умелых руках помогает выглядеть лучше, поэтому ножницы на товарном знаке лица, подавшего возражение, изображены в виде оружия – истребителя;

- правообладатель оспариваемого товарного знака заимствует эту же идею, меняет последний слог первого слова и получает вместо TOPGUN - TOMMY GUN, что также является названием американского оружия-пистолета-пулемета Джона Томпсона. И также заимствует идею ножниц как оружия красоты, изображая те же классические ножницы в виде оружия (того самого пистолета-пулемета Томпсона);

- таким образом, в сопоставляемых обозначениях прослеживается подобие заложенных понятий, идей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672287 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские услуги; салоны красоты».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- сходство между рассматриваемыми обозначениями отсутствует;

- обозначение «Tommy Gun» является названием пистолета-пулемета Томпсона (американский пистолет-пулемёт, изобретённый в 1918 году Джоном Тальяферро Томпсоном). Оспариваемый товарный знак включает стилизованное изображение двух пистолетов-пулеметов, расположенных крест-накрест и напоминающих ножницы. Использование легендарного оружия отсылает ко временам Сухого Закона в США, стилистически соответствующего повсеместно распространенной концепции оформления барбершопов, а также акцентирует

внимание на том, что услуги под данным брендом оказываются потребителям-мужчинам;

- слово «TOPGUN» переводится как «меткий стрелок» и отсылает к одноименному американскому кинофильму 1986 года с Томом Крузом в главной роли;

- таким образом, смысловое сходство сравниваемых словесных элементов обозначений отсутствует;

- сопоставляемые обозначения отличаются по звуковому критерию сходства, поскольку содержат разное количество слов в обозначениях и слогов;

- графическое сходство обозначений в общем и целом также отсутствует ввиду различно выполненных изобразительных и словесных элементов, изображения нож в рассматриваемых обозначениях не похожи между собой, имеют разную форму и по-разному выглядят (в оспариваемом товарном знаке ножницы разомкнуты, расчески нет, в противопоставленном товарном знаке ножницы сомкнуты и пересекаются с расческой), словесные элементы «TOPGUN» и «Tommy Gun» имеют разное расположение, используются непохожие шрифты, в оспариваемом знаке содержится дата и надпись «BARBER SHOP»;

- в данный момент барбершоп «Tommy Gun» не осуществляет свою деятельность. Вступившими в законную силу решениями судов ранее было установлено отсутствие причинения ущерба ООО «ТОПГАН» действиями, связанными с использованием товарного знака «Tommy Gun»;

- правообладатель считает, что подача исков и жалоб, а также рассматриваемых возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку имеет своей целью исключительно причинение вреда ИП Сердюкову Л.В и не связано с каким-либо реальным или возможным ущербом, который ООО «УК ТОПГАН» может претерпеть от наличия зарегистрированного товарного знака «ТОММУ GUN».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №672287.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (11.01.2016) приоритета оспариваемого товарного знака 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 Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 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).

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 пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

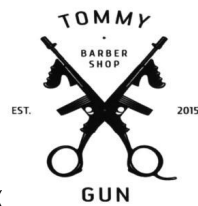
По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащий ему товарный знак



«

» по свидетельству №584802 в отношении части однородных

услуг 44 класса МКТУ сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №672287.



Правообладатель оспариваемого товарного знака « GUN » и



правообладатель противопоставленного товарного знака « » осуществляют деятельность в отношении барбершопов в одних и тех же регионах Российской Федерации (в Ростове-на-Дону и Краснодаре), в связи с чем потребители услуг парикмахерских могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в подаче настоящего возражения по пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное




обозначение « GUN », содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения раскрытых ножниц, у которых лезвия выполнены с применением фантазийно - вымышленных декоративных элементов автомата. В верхней и нижней частях обозначения расположены словесные элементы «TOMMY GUN», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Под словесным элементом «TOMMY» расположено словосочетание «BARBER SHOP», в переводе с английского языка означающее «парикмахерская, цирюльня», являющееся неохраняемым элементом товарного знака. Слева и справа от изображения ножниц расположены элементы «EST. 2015», которые также являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана товарному

знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №584802



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение волны с кругом в середине, внутри которого находится композиция из горизонтально расположенной расчески и вертикально расположенных ножниц. Внутри круга слева и справа от изображения ножниц расположены словесные элементы «TOP GUN», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых товарных знаков показал, что они включают в свой состав словесные элементы «TOMMY GUN» и «TOP GUN», которые, несмотря на присутствие одинакового элемента «GUN», различаются по звуковому признаку сходства за счет различных словесных элементов «TOMMY» и «TOP», которые находятся в начальных частях обозначений, и с которых начинается их прочтение. Сопоставляемые словесные элементы состоят из разного количества гласных и согласных букв, разного количества звуков в сравниваемых обозначениях, различаются по числу слогов, по длине обозначений, что существенно отличает знаки фонетически. В этой связи коллегия наблюдает отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений.

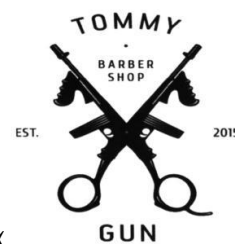
По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения имеют существенные различия. Словесный элемент «TOMMY GUN» оспариваемого товарного знака воспроизводит название американского пистолета-пулемета Томпсона, изобретенного в 1918 года Джоном Тальяферро Томпсоном. Свою славу это оружие приобрело во время Сухого закона в США, став самым распространённым и любимым оружием не только среди офицеров полиции, но и членов различных американских преступных группировок (см. <https://ru.wikipedia.org/>).

Словесный элемент «TOP GUN» противопоставленного товарного знака в

перевод с английского языка на русский язык означает «лучший стрелок» (см. «top» - лучший, первый; «gun» - стрелок, пистолет, оружие (<https://translate.google.com/>)) и ассоциируется с названием культового американского кинофильма режиссёра Тони Скотта, снятого в 1986 году, получившего четыре номинации на премию «Оскар», премию в категории «Лучшая песня» за песню «Take My Breath Away» (<https://ru.wikipedia.org/>).

С учетом изложенного, сопоставляемые словесные элементы семантически являются несходными в силу различных понятий, заложенных в них.

Графически сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, при этом коллегия руководствовалась тем, что оно формируется, в том числе, с учетом неохранных элементов, включенных в состав обозначений.



Впечатление от оспариваемого товарного знака «**TOMMY GUN**» определяется за счет изобразительного элемента, представляющего собой оригинальное стилизованное изображение, сочетающее в себе стилизацию раскрытых ножниц и пистолета-пулемета Томпсона. Основные индивидуализирующие словесные элементы «**TOMMY GUN**» разнесены сверху и снизу указанного изображения. Неохраняемые словесные элементы «**BARBER SHOP**» и «**EST. 2015**», выполненные более мелким шрифтом по сравнению с элементами «**TOMMY GUN**», расположены в верхней части, справа и слева от описанного выше изображения.

Общее впечатление от противопоставленного товарного знака



«**TOP GUN**» существенным образом отличается от впечатления, формируемого оспариваемым обозначением. Так, противопоставленный товарный знак запоминается благодаря расположенной в центре обозначения комбинации

скрещенных стилизованных изображений ножниц и расчески, имитируя при этом фантазийно-вымышленный образ самолета, помещенный в круг, от которого в стороны отходят плавные волны. Словесные элементы «TOP GUN» расположены внутри круга слева и справа от изображения ножниц и расчески.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии графического признака сходства обозначений, поскольку сопоставляемые обозначения содержат различные изобразительные элементы, обозначения различаются расположением и буквенным составом словесных элементов, а также цифровыми элементами, отсутствующими в противопоставленном знаке, в связи с чем данные отличия существенным образом влияют на отсутствие визуального сходства обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными, не ассоциируются друг с другом в целом, в силу чего не будут смешиваться на рынке потребителями.

Анализ однородности испрашиваемых в возражении услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские; салоны красоты» и услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские; салоны красоты», указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №672287, показал, что они являются идентичными, в силу чего их следует признать однородными.

Однородность услуг правообладателем рассматриваемого товарного знака в отзыве не оспаривается.


В отношении анализа однородности сопоставляемых услуг, указанных в перечне сравниваемых обозначений, коллегия учитывала, что вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного ему товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) услуг или при низкой степени однородности услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена однородность услуг 44 класса МКТУ, а также отсутствие сходства сравниваемых обозначений, что исключает возможность смешения сравниваемых услуг в гражданском обороте.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, следовательно, товарный знак по свидетельству №672287 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.



Само по себе комбинированное обозначение «  », содержащее оригинальный изобразительный элемент, словесные и цифровые элементы, не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющие прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

В материалах возражения отсутствуют какие-либо сведения, фактические материалы или иные документальные доказательства, позволяющие утверждать, что оспариваемый товарный знак ассоциируется исключительно с лицом, подавшим возражение. Следовательно, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №672287 противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №672287.