



Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 705102 сходен до степени смешения (фонетически и семантически) с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 317905, в состав которого входит словесный элемент «IRIDA»;

- сравниваемые обозначения имеют полностью совпадающий словесный элемент «IRIDA»;

- оба сравниваемых слова «IRIDA» имеют одинаковое смысловое значение, в латинском написании «IRIDA» - богиня радуги из древнегреческой мифологии;

- товары 03 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 03 класса МКТУ, указанным в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №317915;

- оспариваемый товарный знак сформирован путём прибавления слова «PRO» к товарному знаку «IRIDA» по свидетельству № 317905, что вводит в заблуждение потребителей и/или контрагентов, полагающих, что данная регистрация будет восприниматься как продолжение знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- регистрация оспариваемого товарного знака является злоупотреблением со стороны его правообладателя (Протасова Б.А.), выражающимся в недобросовестном использовании схожего до степени смешения товарного знака «IRIDA PRO»;

- подтверждением вышесказанного может служить каталог, приложенный к возражению, в котором оспариваемый товарный знак позиционируется как некое развитие и продолжение товаров под товарным знаком «IRIDA», что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705102 недействительной полностью.

К возражению были представлены следующие материалы:

- распечатки оспариваемого товарного знака, а также знака по свидетельству № 317905 (1);

- каталог «Линия средств по уходу за окрашенными волосами «IRIDA PRO»» (2).

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №705102 следует воспринимать как три слова «IRI» «DA» «PRO», графически расположенных на трех отдельных строках в отличие от противопоставленного товарного знака по свидетельству № 317905;

- оспариваемый товарный знак был разработан по заказу правообладателя и содержит три слова, которые означают следующее: «IRI» - аббревиатура «Инновационный, Рациональный, Интенсивный», «DA» - заряд проекта «Всегда говори «ДА!», «Скажи «ДА!» (красоте, нашим продуктам), «PRO» - начальные буквы фамилии Протасов и слова «Профессионал/Professional»;

- довод возражения о сходстве рассматриваемого товарного знака со словесным элементом «IRIDA», их одинаковом смысловом значении, является надуманным и не соответствующим реальным обстоятельствам;

- о выпуске приложенного к возражению каталога правообладателю товарного знака ничего не известно;

- продукция под товарным знаком «IRIDA PRO» не производится, поскольку находится на стадии разработки и утверждения маркетинговой стратегии компании;

- Протасов Б.А. планирует создать продукты для мастеров парикмахерского искусства и маникюра (лаки для ногтей), косметические товары, в том числе, для мужчин, следовательно, речь идет о принципиально разной целевой аудитории, не пересекающейся с товарами 03 класса МКТУ рассматриваемого товарного знака;

- указание на этикетке товаров наименование и адрес производителя позволяют не допустить ситуацию способную ввести потребителя в заблуждение;

- лицом, подавшим возражение, была неправомерно осуществлена регистрация договора отчуждения товарного знака по свидетельству №317915, поскольку Протасов Б.А., являясь акционером предыдущего правообладателя ЗАО «Косметическая фабрика «ИРИДА-НЕВА», ничего об этом не знал.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №705102.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки сравниваемых товарных знаков (3);
- авторский договор с дизайнером №1/Д-И от 06.03.2018 и приложение к нему (4);
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг (5);
- Устав АО «Косметическая фабрика «ИРИДА-НЕВА» (6);
- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе (7).

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

С учетом даты (01.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), 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 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.

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).



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из элементов «IRI» «DA» «PRO», выполненных в черно-белом цветовом сочетании в три строки заглавными буквами латинского алфавита, которые расположены на фоне квадрата черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317905 представляет



собой комбинированное обозначение « IRIDA», включающее в свой состав изобразительный элемент в виде буквы «i» с двумя лепестками, заключенными в овал, и словесный элемент «IRIDA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.


Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.



В оспариваемом комбинированном товарном знаке основную индивидуализирующую функцию несет в себе словесный элемент «IRIDA», поскольку он, пусть даже и размещен на двух строках, хорошо прочитывается, легко

запоминается и понятен среднему потребителю. Словесный элемент «PRO» является слабым элементом обозначения в силу частого его включения в товарные знаки, зарегистрированные на имя разных лиц, в том числе, в отношении товаров 03

класса МКТУ, например: « **PROstatus** » по свидетельству №634002,

« **MANLYPRO** »

по свидетельству №632941, «  » по свидетельству

№625654, «  » по свидетельству №618444, «  » по свидетельству №628927.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке основным «сильным» элементом является словесный элемент «IRIDA», так как на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Таким образом, коллегией при сопоставительном анализе обозначений было установлено, что словесный элемент «IRIDA» противопоставленного товарного знака полностью входит в состав словесного элемента оспариваемого товарного знака, причем он совпадает с его начальным элементом, с которого начинается восприятие и прочтение знака потребителями, что свидетельствует о близком фонетическом звучании сравниваемых обозначений.

Семантическое сходство оспариваемого и противопоставленного товарного знака обусловлено совпадением смыслового значения элемента «IRIDA», который имеет самостоятельное значение. Так, анализ словарей основных европейских языков (см. [www.translate.yandex.ru](http://www.translate.yandex.ru)) показал, что слово «IRIDA» переводится с английского языка как «ИРИДА» - (греч.). 1) богиня радуги. 2) радуга (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. - Чудинов А.Н., 1910), в связи с чем данные знаки способны вызывать идентичные представления и ассоциации при их восприятии.

Таким образом, сходство элемента «IRIDA» по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый и противопоставленный знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

В результате анализа однородности перечней товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №705102 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; нелечебные парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты нелечебные; клеи для прикрепления накладных волос; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; амбра [парфюмерия]; эссенция из бадьяна; препараты для ванн косметические; мыла для бритья; помада губная; тампоны ватные для косметических целей; маски косметические; масло бергамотовое; кремы косметические отбеливающие; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; лаки для ногтей; средства для гримирования; масла эфирные из кедра; средства для окрашивания волос; препараты для завивки волос; ресницы искусственные; средства для ресниц косметические; воск для усов; масла эфирные из лимона; одеколон; наборы косметические; средства косметические; вата для косметических целей; карандаши косметические; кремы косметические; воски для кожи / кремы для кожи; препараты для удаления макияжа; вода жавелевая; вода лавандовая; вода ароматическая; вода туалетная; депилятории; воск для удаления волос; эссенции эфирные; экстракты цветочные [парфюмерия]; грим; основы для цветочных духов; масло гаультериевое; вазелин косметический; жиры для косметических целей; пероксид водорода для косметических целей; гелиотропин; масла косметические; масло жасминное; масло лавандовое; масла,



используемые как очищающие средства; масла для парфюмерии; масло розовое; масла туалетные; ионон [парфюмерный]; лосьоны для косметических целей; молочко туалетное; средства туалетные; эссенция мятная [эфирное масло]; мята для парфюмерии; средства для бровей косметические; мускус [парфюмерия]; средства для перманентной завивки нейтрализующие; шампуни; духи; ногти искусственные; препараты для ухода за ногтями; средства для ухода за кожей косметические; мыла против потения ног; пемза; помады для косметических целей; пудра для макияжа; препараты для бритья; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; карандаши для бровей; тальк туалетный; красители косметические; терпены [эфирные масла]; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; мыла против потения; молоко миндальное для косметических целей; средства для загара косметические; ароматизаторы [эфирные масла]; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; красители для бороды и усов; препараты для похудения косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; дезодоранты для человека или животных; изображения переводные декоративные для косметических целей; средства вяжущие для косметических целей; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; препараты для чистки зубных протезов; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; препараты для полирования зубных протезов; вещества клейкие для косметических целей; лосьоны после бритья; лаки для волос; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; смеси ароматические из цветов и трав; аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; полоски для освежения дыхания; дезодоранты для домашних животных; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; препараты с алоэ вера для косметических целей; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; шампуни сухие; наклейки для ногтей; препараты солнцезащитные; масла эфирные из цитрона; хна [краситель косметический]; пеналы для губной помады; препараты для ванн, не для медицинских целей;

кондиционеры для волос; препараты для выпрямления волос; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; препараты коллагеновые для косметических целей; полоски отбеливающие для зубов; средства фитокосметические; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; экстракты растительные для косметических целей; растворители лаков для ногтей; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; свечи массажные для косметических целей; средства косметические для детей; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены».

Вышеуказанные товары представляют собой широкий спектр парфюмерно-косметической продукции, а также продукции, относящейся к препаратам для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

Согласно положениям ГОСТа 32048-2013 пункт 2.102 «Продукция парфюмерно-косметическая. Термины и определения» (далее – ГОСТа 32048-2013) парфюмерно-косметическая продукция – это вещества или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно на внешний покров человека, в том числе на кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы с единственной или главной целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

К парфюмерно-косметической продукции относятся, в том числе: духи, тушь, помада, пудра, косметические карандаши, средства для ногтей (лак, средства по уходу за ногтями), лосьоны, мыла, шампуни, паста зубная.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №317915 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «средства для окрашивания волос, средства моющие [за исключением используемых для промышленных и косметических целей], шампуни».

Указанные товары относятся к средствам по уходу за волосами и моющим средствам/средствам для уборки.



Таким образом, сравниваемые услуги 35 класса МКТУ и товары 03 класса МКТУ относятся к разному роду (виду) («услуги в сфере бизнеса» и «моющие средства, препараты для волос») и имеют разное назначение по оказанию услуг и производству товаров, оказываются и производятся различными организациями и предприятиями.

Следует также указать, что в возражении однородность услуг 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака лицом, подавшим возражение, никак не проанализирована.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении товаров 03 класса МКТУ, следовательно, оспариваемая регистрация для этих товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Мнение правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что регистрация отчуждения по товарному знаку за №317915 была произведена неправомерно, не относится к существу рассматриваемого возражения.

Довод лица, подавшего возражение, о признании действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705102 недействительным в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.**