

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ХИТЭК-ГРУП», город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737081, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**harizma**» по заявке №2022737081 с приоритетом от 07.06.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 22.05.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737081 только для части заявленных товаров 03 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ обозначению отказано в регистрации, ввиду несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «**CHARISMA**» по международной регистрации №104084 с приоритетом от 19.07.1991, зарегистрированным на имя

"Авон Продактс, Инк.", Нью-Йорк, 10105-0196, г. Нью-Йорк 1345 Авеню оф Америкас, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что 27.02.2024 Суд по интеллектуальным правам вынес решение «досрочно прекратить правовую охрану знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации №104084 в отношении товаров 03 класса МКТУ «косметические средства, лосьоны для волос» вследствие его неиспользования, поэтому, согласно мнению заявителя, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ сняты.

На заседании коллегии заявителем было представлено ходатайство о сокращении перечня товаров до товаров *«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»* 03 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.05.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022737081 в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.06.2022) заявки №2022737081 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

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 требованиями подпункта 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее словесного элемента «HAIRIZMA»,

выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, буква «i» выполнена в графической проработке с поворотом на 180° в контрастной красной цветовой гамме по отношению к остальным буквам. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2022737081 испрашивается в черном и красном цветовом сочетании, в отношении товаров 03 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**CHARISMA**» по международной регистрации №104084 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение "HAIRIZMA" имеет прочтение [хаиризма], словесный элемент противопоставленного товарного знака «CHARISMA» согласно правил транскрипции английского языка имеет звучание [kə'rizmə]/[каризма], в связи с чем с точки зрения фонетического признака сходства названные обозначения являются сходными, поскольку совпадает их звучание.

В связи с тем, что в заявленном обозначении буква «i» выделена другим цветом и представлена более мелким шрифтом, потребитель может прочитать словесный элемент товарного знака как [харизма], что значительно усиливает звуковое сходство сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство словесных элементов обусловлено наличием совпадающих звуков и букв [H, A, R, I, M, A], расположенных в одинаковой последовательности, близким составом согласных букв и звуков, близким составом гласных букв, а также наличием совпадающих звуков в конечной части "-RIZMA"/"-RISMA", что позволяет сделать вывод о высокой степени фонетического сходства, близкого к тождеству.

Данный вывод обусловлен совпадением большинства звуков, весьма близким составом согласных, расположением совпадающих и близких звуков и

звукосочетаний по отношению друг к другу, благодаря чему сравниваемые элементы близки по звучанию.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения не представляется возможным оценить, поскольку словесный элемент «HAIRIZMA» отсутствует в словарно-справочных изданиях и является фантазийным.

Незначительное визуальное различие, обусловленное отличием в шрифтовом и цветовом исполнении, не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве этих слов, кроме того, отсутствие смыслового значения и фантазийный характер сравниваемых слов определяет ведущую роль признаков фонетического сходства при сравнительном анализе обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными на основании звукового сходства словесных обозначений.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров 03 класса МКТУ показал следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2024 по делу №СИП-380/2023 правовая охрана знака досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ *«косметические средства, лосьоны для волос»*. Правовая охрана товарного знака по международной регистрации №104084 действует в отношении товаров 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, зубные порошки и пасты»*.

Данный факт не снимает оснований для вывода об однородности товаров 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и товаров 03 класса МКТУ

заявленного товарного знака.

Однородность части заявленных товаров 03 класса МКТУ, такой как *«препараты для обесцвечивания»*, с товаром 03 класса МКТУ *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки»*, в отношении которого охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе товаров - препараты для отбеливания и осветления, которые имеют одинаковые цели применения, что свидетельствует об их однородности.

Часть товаров 03 класса МКТУ *«масла косметические; 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; наборы косметические; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; 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; шампуни сухие»* заявленного знака однородна товарам 03 класса МКТУ *«парфюмерные изделия»* противопоставленного товарного знака по международной регистрации №104084. Поскольку товары относятся к одной родовой группе товаров (парфюмерно-косметическая продукция), характеризуются взаимодополняемостью, взаимозаменяемостью, одинаковыми условиями реализации и кругом потребителей. Сравнимые товары могут располагаться в одном отделе в крупных магазинах, либо на одной полке в небольших розничных точках, либо в узкоспециализированных магазинах парфюмерии и косметики.

Сравнимые товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения являются в однородными товарам 03 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака по международной регистрации №104084, поскольку представляют собой товары одних и тех же родовых групп, назначения и свойств, имеют один круг потребителей (потребители товаров каждодневного спроса), назначение, каналы реализации.

Коллегия отмечает, что сопоставляемые товары 03 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, ввиду чего вероятность смешения в данном случае является более высокой.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность сопоставляемых товаров 03 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2023.