

**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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Бахтиной Марией Николаевной, Омская область, г. Омск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022795111, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «» по заявке №2022795111, поданной 26.12.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения «DABRO HAIR» воспринимаются как «DABRO

HAIR», где слово «HAIR» (Hair (англ.) – волосы, см. <https://www.translate.ru/>) является неохраняемым элементом для части заявленных услуг 44 класса МКТУ «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение услуг.

В отношении другой части заявленных услуг 44 класса МКТУ в силу семантического значения словесного элемента «HAIR» обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза установила, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком « **DA·BRO** » по свидетельству №876854 с приоритетом от 31.05.2021, зарегистрированным на имя Насырова Рамиля Радиковича, 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Патриотическая, 98, кв. 139, в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДОБРО» по свидетельству №367134 с приоритетом от 29.06.2007, зарегистрированным на имя Аделинк Лимитед, 66 Кириакоу Матси, Егкоми, 2409, Никосия, Кипр, в отношении услуг 44 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.08.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.04.2024, отметив нижеследующее.

Между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками имеются существенные фонетические, семантические и графические различия.

Заявленное обозначение состоит из элементов, которые в силу взаимного расположения, цветового оформления, стиля исполнения, смыслового значения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать услуги заявителя, а также отличать их от услуг, предоставляемых правообладателями товарных знаков по свидетельствам №876854 и №367134.

Наличие доминирующего изобразительного элемента, включающего словесный элемент «DA», ослабляет сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками. В заявленном обозначении также присутствует словесный элемент «HAIR», который является наиболее значимым элементом в словосочетании «DA DABRO HAIR», поскольку именно на него падает логическое ударение при произношении.

Согласно общему правилу, применяемому при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, при оценке их сходства с охраняемым (противопоставленным) словесным товарным знаком другого лица, принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части.

Кроме того, наличие слов «DA», «HAIR» определяет фонетическое и графическое различие между словесными элементами за счет разной визуальной и фонетической длины словосочетания «DA DABRO HAIR» и слов «DABRO»/«ДОБРО».

Различие усиливается также тем обстоятельством, что сравниваемые словесные элементы выполнены разным шрифтом, разным цветом, буквами различных алфавитов.

В практике Роспатента имеются случаи регистрации товарных знаков без исключения слова «hair» из правовой охраны в отношении услуг 44 класса МКТУ, относящихся к услугам парикмахерских и салонов красоты (например, в товарных

знаках «» по свидетельству №775192, «» по свидетельству №666053).

Словесный элемент «» представлен в заявленном обозначении в оригинальном графическом исполнении, что существенно отличает его от классического написания английского слова «hair».

Следовательно, в заявленном обозначении словесный элемент «HAIR» не может быть признан неохраноспособным.

В настоящее время заявитель участвует в переговорах с правообладателями товарных знаков по свидетельствам №876854 и №367134 о предоставлении письма-согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (26.12.2022) заявки №2022795111 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2022795111 представляет собой

комбинированное обозначение «  **DABRO HAIR** », включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого выполнен элемент «DA». Справа от прямоугольника на двух строках друг под другом размещены слова «DABRO HAIR», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».

Анализ заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия усматривает, что несмотря на оригинальное исполнение отдельных элементов заявленного обозначения, оно не утратило словесный характер и его элементы прочитываются как «DA», «DABRO HAIR», поскольку контуры элементов «A» идентифицируются как буква «A». Заявитель в возражении также

идентифицирует элементы заявленного обозначения как слова «DA», «DABRO HAIR».

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение воспринимается в целом как словосочетание «DABRO HAIR» признан коллегий неубедительным в силу того, что словесные элементы «DABRO», «HAIR» за счет графического решения заявленного обозначения, заключающегося в размещении словесных элементов на разных строках, воспринимаются отдельно друг от друга. Кроме того, заявитель не представил доказательств восприятия потребителями словесных элементов заявленного обозначения в качестве словосочетания с определенным значением.

В этой связи экспертиза проводилась самостоятельно по каждому из составляющих заявленное обозначение элементов.

Как обоснованно отмечено в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «HAIR» («hair» переводится с английского языка как «волосы») для части заявленных услуг 44 класса МКТУ «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов» указывает на их назначение, в связи с чем относится к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом значения слова «HAIR», для испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; педикюр; пирсинг; татуирование; услуги соляриев» заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно их назначения. В этой связи усматривается противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленному обозначению также отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы, заявленному обозначению противопоставлены принадлежащие иным лицам следующие средства индивидуализации:

- товарный знак « **DA·BRO** » по свидетельству №876854;
- товарный знак «ДОБРО» по свидетельству №367134.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №876854, коллегией установлено следующее.

Согласно сведениям из Госреестра, правовая охрана товарного знака по свидетельству №876854 признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 27.12.2024 (сведения внесены в Госреестр 27.12.2024).

В связи с вышеизложенным, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №876854 в рамках действия пункта 6 (2) статьи 1486 Кодекса коллегией сняты.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения « DABRO HAIR» и товарного знака «ДОБРО» по свидетельству №367134 показал следующее.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака

или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом является визуально доминирующее слово «DABRO», которое в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя и способствует запоминанию обозначения. Что касается словесного элемента «HAIR», то оно не несет индивидуализирующую функцию, поскольку в силу семантики отнесено к категории неохраемых элементов по отношению к испрашиваемым услугам 44 класса МКТУ.

В товарном знаке по свидетельству №367134 слово «ДОБРО» является единственным индивидуализирующим элементом.

Слово «DABRO» не выявлено в лексике наиболее распространённых иностранных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита, что могло бы послужить основанием для отнесения его к фантазийным словесным элементам. Вместе с тем, оно способно восприниматься как написанное с грамматической ошибкой слово «ДОБРО», выполненное буквами латинского алфавита. Кроме того, произношение слов «ДОБРО» и «DABRO» совпадает.

Таким образом, сравниваемые обозначения характеризуются совпадающими по смыслу и фонетике (в которых совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке) словесными элементами «DABRO»/«ДОБРО».

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического критерия сходства.

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

По вопросу однородности услуг 44 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 44 класса МКТУ «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; пирсинг; салоны красоты; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».

Товарный знак по свидетельству №367134 зарегистрирован, в частности, для услуг 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных».

Услуги, указанные в противопоставленном товарном знаке, соотносятся с испрашиваемыми услугами, как род - вид. Кроме того, сравниваемые услуги имеют одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и условия их оказания, в связи с чем они были признаны коллегией однородными.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность государственной регистрации товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №367134 с учетом высокой степени однородности услуг 44 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для данных услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2024.**