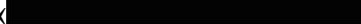


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2024, поданное Кочаряном Ваге Вардановичем, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022754010, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022754010 было подано 08.08.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022754010 было принято 04.10.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483

Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с международными регистрациями, включающими в свой состав словесный элемент «HUGO» (международная регистрация №1656021, приоритет от 10.11.2021; международная регистрация №771889, приоритет от 05.09.2001; международная регистрация №720615, конвенционный приоритет от 09.12.1998; международная регистрация №720624, конвенционный приоритет от 09.12.1998; международная регистрация №619709, конвенционный приоритет от 03.02.1994; международная регистрация №604808, конвенционный приоритет от 08.03.1993; международная регистрация №604811, конвенционный приоритет от 08.03.1993), на имя HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12 72555 METZINGEN, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, было отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «DESIGN» (в пер. с англ. – «ДИЗАЙН» - художественное проектирование предметов, производимых промышленностью; художественное конструирование / см. Интернет: <https://translate.yandex.ru>; <https://translate.google.ru>; <https://lexicography.online/explanatory/д/дизайн>) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары, а именно указывает на их вид и свойство, в связи с чем является не охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.02.2024, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента об отказе в регистрации товарного знака в связи с выводом о фонетическом сходстве словесного элемента «HOGI» заявленного обозначения со словесным элементом «HUGO» противопоставленных знаков.

Заявитель полагает, что указанные словесные элементы могут иметь разное произношение в зависимости от индивидуального восприятия разными потребителями: один из вариантов произношения рассматриваемых словесных элементов, входящих в состав противопоставленных обозначений – у заявленного обозначения [хо-ги], а у противопоставленных знаков [ху-га], то есть у сравниваемых элементов нет ни одного одинакового слога, кроме того, у элемента обозначения [хо-ги] согласный звук, с которого начинается второй слог, является мягким, в то время как у элемента

противопоставленных знаков [ху-га] нет ни одного мягкого звука, все согласные звуки являются твердыми. Также очевиден разный состав гласных звуков в рассматриваемых элементах.

Заявитель также отмечает, что потребители, знакомые с правилами прочтения английских слов, прочитают словесный элемент «НОГИ» как [хо-джи], поскольку по правилам фонетики перед гласными буквами е, і, у «g» читается как [дж], в то время как словесный элемент «HUGO» при любом прочтении не может содержать звук [дж].

Таким образом, заявитель указывает на то, что рассматриваемые элементы состоят из разного количества звуков; сравниваемые элементы не имеют ни одного совпадающего или сходного слога, при этом среди российских потребителей элемент «HUGO» может иметь две версии произношения (на английском и немецком языках).

Сравниваемые словесные элементы представляют собой совершенно разные слова: слово «НОГИ» в переводе с армянского языка – «ДУША», при этом перевод словесного элемента заявленного обозначения является общедоступным, а выбор языка объясняется тем, что заявитель – Кочарян Ваге Варданович, имеет армянские корни и родился в Армении.

Противопоставленные знаки «HUGO» представляют собой наименование немецкой компании, которая является их правообладателем и которая названа в честь ее основателя Hugo Ferdinand Boss ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Hugo\\_Boss](https://ru.wikipedia.org/wiki/Hugo_Boss)).

В качестве дополнительного обстоятельства заявитель отмечает, что бренд «HUGO BOSS» известен в качестве неизменного словосочетания, где на протяжении многих лет ни одно из двух слов не менялось. Правообладатель противопоставленных знаков также имеет наименование «HUGO BOSS» в честь неизменных имени и фамилии основателя компании. Потребителю хорошо знакомы эти словесные элементы и любое их изменение будет восприниматься потребителем критично.

Соответственно словесные элементы сравниваемых обозначений семантически представляют собой совершенно разные слова («душа» и имя Хуго Босс) с разным происхождением (армянское и немецкое), что влияет на разное восприятие элементов обозначений, при этом они создают совершенно разное общее зрительное впечатление.

Заявитель полагает, что сравниваемые обозначения имеют разную внешнюю форму, разное цветовое сочетание, выполнены разными шрифтами, содержат графические и буквенные элементы, которые не встречаются в составе друг друга.

По мнению заявителя, совокупность изложенных им доводов указывает на то, что сравниваемое заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки в целом не являются сходными до степени смешения.

Что касается охраноспособности словесного элемента «DESIGN», то заявитель согласен с его исключением из правовой охраны на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов, заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявляемых товаров 25 класса, где словесный элемент «DESIGN» является неохраняемым.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.08.2022) поступления заявки №2022754010 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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.

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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


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).


В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное




обозначение «», включающее словесные элементы «HOGI» и «DESIGN», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и графический элемент в виде геометрических фигур, образующих заглавную букву «H». Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, золотом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ: кепки [головные уборы]; косынки; одежда.

Как указано выше, заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «DESIGN» в составе товарного знака. При этом доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает сильный словесный элемент «HOGI», что обусловлено его центральным положением, удобным для восприятия потребителем.


В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие знаки:

- знак «» по международной регистрации №1656021 (1), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; shawls; accessories, namely headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes; belts of leather./ Одежда для мужчин, женщин и детей; женские чулки; головной убор; нижнее белье; ночное белье; купальники; халаты; ремни; шали; аксессуары, а именно головные платки, шейные платки, шали, парадные платки; галстуки; перчатки; обувь; ремни из кожи.


- знак «» по международной регистрации №771889 (2), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Men's, women's and children's wear, stockings; headwear; belts and leather belts; foulards; accessories, namely foulards, fichus, shawls, clutch bags; ties; gloves; footwear, headwear./ Мужская, женская и детская одежда, чулки; головной убор; ремни и кожаные ремни; платки; аксессуары, а именно платки, фишу, шали, клатчи; галстуки; перчатки; обувь, головные уборы.

- знак «» по международной регистрации №720615 (3), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Men's, women's and children's wear, underclothing, underwear, swimming costumes, bathrobes; stockings; headgear; belts; neckscarves; accessories namely scarves, fichus, shawls, ties; gloves; shoes; leather belts./ Мужская, женская и детская одежда, нижнее белье, купальники, халаты; женские чулки; головной убор; ремни; шейные платки; аксессуары, а именно шарфы, фишу, шали, галстуки; перчатки; обувь; кожаные ремни.



- знак «» по международной регистрации №720624 (4), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Clothing for women, men and children, underclothing, underwear, swimming costumes, bathrobes; stockings; headgear; belts; scarves; accessories namely scarves, fichus, shawls, pocket handkerchieves; ties; gloves; footwear; leather belts./ Одежда для женщин, мужчин и детей, нижнее белье, белью, купальные костюмы, банные халаты; чулки; головные уборы; ремни; шарфы; аксессуары, а именно шарфы, косынки, платки, карманные платочки; галстуки; перчатки; обувь; кожаные ремни.

**HUGO**

- знак «<sup>H</sup><sup>U</sup><sup>G</sup><sup>O</sup> <sup>B</sup><sup>O</sup><sup>S</sup><sup>S</sup>» по международной регистрации №619709 (5), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Sous-vêtements, linge de nuit, vêtements de bain, peignoirs de bain./ Нижнее белье, ночное белье, банная одежда, банные халаты.

- знак «**HUGO**» по международной регистрации №604808 (6), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Women's, men's and children's clothing; stockings; headwear; belts and leather belts; scarves; accessories, namely scarves, fichus, shawls, pockets; neckties; gloves; shoes./ Женская, мужская и детская одежда; чулки; головные уборы; ремни и портупеи из кожи; шарфы; аксессуары, а именно шарфы, косынки, шали, накладные карманы; галстуки; перчатки; обувь.

**HUGO**

- знак «HUGO BOSS» по международной регистрации №604811 (7), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ:

Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas; chapellerie; ceintures et ceintures en cuir; foulards; accessoires, à savoir foulards, fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures./ Женская, мужская и детская одежда; чулки; головные уборы; кожаные ремни и ремни; шарфы; аксессуары, а именно шарфы, накидки, шали, кошельки; галстуки; перчатки; обувь.

В противопоставленных товарных знаках (1) – (7) основным словесным элементом, занимающем доминирующее положение и играющем основную индивидуализирующую роль играет словесный элемент «HUGO».

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками показал, что они имеют существенные визуальные различия, что обуславливает различное общее зрительное впечатление при их восприятии потребителем, поскольку заявленное комбинированное обозначение выполнено в контрастной черно-золотой цветовой гамме с включением изобразительного элемента, в отличие от противопоставленных словесных знаков (2), (5), (7) и комбинированного знака (4), включающих в свой состав дополнительные словесные элементы «HUGO BOSS», указывающие на фирменное наименование изготовителя товаров, увеличивающие визуальную длину по сравнению с заявленным обозначением. Что касается комбинированных знаков (1), (3), (4), то они выполнены в другой цветовой гамме.

При анализе на тождество и сходство доминирующих словесных элементов «HUGO» и «HUGO» коллегия приняла во внимание тот факт, что, сравниваемые слова являются короткими словами, в которых каждый звук играет существенную роль при произношении, в силу чего различие в гласных звуках формирует разное звуко сочетание в начальной [хо] – [ху] и конечной [ги] – [гу] частях (словах), составляющих короткие слова, и в целом звуковое различие при их произношении, что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых словесных элементов, несмотря на совпадение согласных звуков.



Коллегия также приняла во внимание довод заявителя о том, что слово «НОГИ» по правилам английской фонетики может произноситься как [ходжи], что также свидетельствует о звуковом различии сравниваемых слов при произношении.

Кроме того, следует учесть, что слово «HUGO» представляет собой распространенное имя собственное (Гуго (Гугон; старофр. Hugues, старофр. Hugo; латинизированная форма лат. Hugo (род. п. лат. Hugonis)) — старофранцузское мужское имя германского (франкского) происхождения. Принесено в английский язык норманской аристократией в форме Хью (англ. Hugh) см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE>).

Что касается довода заявителя о том, что слово «НОГИ» имеет семантическое значение и переводе с армянского языка означает «ДУША», то для среднего российского потребителя это слово воспринимается как фантазийное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита, при этом маловероятно, что оно будет вызывать ассоциации с именем «HUGO».

Несмотря на то, что все противопоставленные товарные знаки охраняются в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ, учитывая фонетическое и семантическое различие между ними, отсутствуют основания для вывода о том, что сравниваемые обозначения могут в сознании потребителя вызывать сходные ассоциации, что определяет вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения, при этом отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2024, отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022754010.**