

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 элементы «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, Егкомы, 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, приведенных в перечне заявки.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.02.2025 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2024 и сохранении в силе решения Роспатента от 08.04.2024.

Не согласившись с решением Роспатента от 26.02.2025, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2025 по делу №СИП-270/2025 отменено решение Роспатента от 26.02.2025, которым было отказано в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 08.04.2024 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022795111 в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Индивидуального предпринимателя Бахтиной Марии Николаевны, поступившее 15.08.2025, на решение Роспатента от 08.04.2024 об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022795111.

В корреспонденции, поступившей 28.07.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №367134 (1).

Изучив материалы дела с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам и заслушав доводы заявителя, 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 неохраемые 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

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 «», включающее прямоугольник черного цвета, на фоне которого выполнен элемент «DL». 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».

Роспатент в своем решении от 26.02.2025 пришел к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №367134 на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса (противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №876854 было снято в связи признанием недействительной полностью его правовой охраны на основании решения Роспатента от 27.12.2024). Кроме того, был подтвержден вывод

экспертизы о неохранияемости словесного элемента «HAIR» для части заявленных услуг 44 класса МКТУ: «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в силу указания на их назначение. В отношении услуг 44 класса МКТУ: «маникюр; массаж; педикюр; пирсинг; татуирование; услуги соляриев», Роспатент пришёл к выводу, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно их назначения, в связи с чем заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Обратившись в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Роспатента от 26.02.2025 недействительным, заявитель оспаривал по существу законность противопоставления Роспатентом товарного знака по свидетельству №367134. Вместе с тем, заявитель отметил, что не возражает против дискламации словесного элемента «HAIR» в заявленном обозначении, а также не оспаривает отказ в регистрации в отношении услуг 44 класса МКТУ: «маникюр; массаж; педикюр; пирсинг; татуирование; услуги соляриев» МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Заявитель также указал, что не оспаривает решение Роспатента в части снятия противопоставления товарного знака по свидетельству №876854 в связи с признанием недействительным его правовой охраны. Кроме того, заявитель указал на предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №367134 письма-согласия (стр. 6 указанного решения Суда).

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, с учетом решения Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2025 по делу №СИП-270/2025, коллегия установила следующее.

Исследовав представленное заявителем письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам в решении от 17.06.2025 по делу №СИП-270/2025 пришел к выводу о его соответствии требованиям, установленным Рекомендациями, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление

соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности (стр. 9 указанного решения Суда).

В связи с вышеизложенным, Суд по интеллектуальным правам счел необходимым отменить решение Роспатента от 26.02.2025 и обязал административный орган повторно рассмотреть возражение Индивидуального предпринимателя Бахтиной Марии Николаевны на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2022795111 в качестве товарного знака.

Таким образом, в распоряжении коллегии имеется письменное согласие (1) правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367134

на регистрацию товарного знака «» по заявке №2022795111 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные фонетические и визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективными товарным знаком, кроме того, коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении испрашиваемых услуг 44 класса МКТУ.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №367134 преодолено путем получения письменного согласия (1) от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2022795111 может быть зарегистрирован в объеме уточненного заявителем в рамках судебного процесса перечня услуг 44 класса МКТУ «барбершоп, ваксинг/восковая депиляция; парикмахерские; салоны красоты; услуги визажистов» с исключением слова «HAIR» из самостоятельной правовой охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.08.2024, отменить решение Роспатента от 08.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022795111.