

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.02.2017, поданное Минаковой Светланой Александровной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015709640, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015709640, поданной 03.04.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в розовом (оттенки красного) цветовом сочетании в отношении услуг 35, 41, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «АЗБУКА МАНИКЮРА» и буквы «АМ», на фоне которых изображено стилизованное изображение трех сосудов.

Роспатентом 24.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано следующее:

- заявленное обозначение включает словесный элемент «АЗБУКА МАНИКЮРА», который воспроизводит фирменное наименование компании ООО «Азбука маникюра», и, кроме того, заявленное обозначение в целом воспроизводит обозначение, используемое данной компанией для маркировки однородных услуг (см. сайт <http://азбука-маникюра.рф>). В связи с указанным заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение включает словесный элемент «МАНИКЮРА», который указывает на назначение или вид услуг, в связи с чем в отношении заявленных услуг, не связанных с маникюром, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.02.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сайт (<http://азбука-маникюра.рф>), указанный в заключении по результатам экспертизы, создан 03.04.2015 и принадлежит Минакову Максиму Юрьевичу. Владельцем указанного сайта на имя заявителя было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015709640. Кроме того, заявитель и владелец доменного имени состоят в родственных отношениях, а именно являются супругами;

- согласно Договору об отчуждении исключительного права от 15.12.2014 заявитель обладает исключительным правом на дизайн заявленного обозначения;

- таким образом, доменное имя и заявленное обозначение не могут быть соотнесены с ООО «Азбука маникюра» и, следовательно, заявленное обозначение не будет водить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Вместе с тем, заявителем получено письмо-согласие компании ООО «Азбука маникюра», которое не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2015709640 на имя заявителя;

- заявитель выразил согласие с доводом, изложенным в заключении по результатам экспертизы, относительно того, что словесный элемент «маникюр» указывает на вид и назначение услуг, в связи с чем сократил перечень заявленных услуг, ограничив его следующими позициями: 35 класс МКТУ – оптовая и розничная продажа; 41 класс МКТУ - обучение; индивидуальное обучение [обучение и

подготовка]; 44 класс МКТУ - маникюр; услуги маникюра и педикюра; салоны красоты; услуги салонов красоты; предоставление информации об услугах салонов красоты; аренда машин и аппаратов для использования в салонах красоты и парикмахерских.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие документы:

1. Договор об отчуждении исключительного права б/н от 15.12.2014, заключенный между Грицик А.Б и Минаковой С.А., и приложения к нему (макет, расписка в получении денежных средств);

2. Выписка из ЕГРЮЛ и листы записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Азбука маникюра»;

3. Свидетельство о регистрации доменного имени <http://азбука-маникюра.рф>;

4. Свидетельство о заключении брака;

5. Страница паспорта Минакова М.Ю.;

6. Письмо-согласие, предоставленное Минаковым М.Ю.;

7. Письмо-согласие, предоставленное ООО «Азбука маникюра»;

8. Распечатка с сайта <http://azbuka-manicura.ru> сведений об ООО «Азбука маникюра» (обучающий центр Domix Professional school);

9. Распечатка с сайта <http://азбука-маникюра.рф>;

10. Сведения о доменном имени <http://azbuka-manicura.ru>.

На основании изложенного заявитель просит отменить решения Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанного выше уточненного перечня услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.04.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2015709640 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «АЗБУКА МАНИКЮРА» и буквы «АМ», на фоне которых изображено стилизованное изображение трех сосудов.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «МАНИКЮРА», который указывает на назначение или вид услуг, в связи с чем в отношении заявленных услуг, не связанных с маникюром, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Вместе с тем, 28.04.2017 в материалы заявки (по ходатайству заявителя) внесены изменения, касающиеся ограничения перечня заявленных услуг.

С учетом внесенных изменений, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2015709640 испрашивается в отношении следующих услуг: 35 класса МКТУ – оптовая и розничная продажа; 41 класса МКТУ - обучение; индивидуальное обучение [обучение и подготовка]; 44 класса МКТУ - маникюр; услуги маникюра и педикюра; салоны красоты; услуги салонов красоты;

предоставление информации об услугах салонов красоты; аренда машин и аппаратов для использования в салонах красоты и парикмахерских.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня услуг соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012742079 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «АЗБУКА МАНИКЮРА», который воспроизводит фирменное наименование компании ООО «Азбука маникюра», и, кроме того, заявленное обозначение в целом воспроизводит обозначение, используемое данной компанией для маркировки однородных услуг (см. сайт <http://азбука-маникюра.рф>). В связи с указанным заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные услуги, маркированные таким же обозначением, которые оказываются другим лицом. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным лицом, основанные на предшествующем опыте потребителя.

Анализ информации, размещенной на сайте <http://азбука-маникюра.рф>, указанном в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

На данном сайте действительно содержится информация о предоставлении услуг маникюра и педикюра под обозначением «Азбука маникюра». Вместе с тем, в качестве лица, оказывающего данные услуги, указано – ИП Минакова С.А. (заявитель по рассматриваемой заявке).

Кроме того, представленные материалы показывают, что сайт <http://азбука-маникюра.рф> зарегистрирован 03.04.2015 на Минакова М.Ю. [3], с которым Минакова С.А. состоит в родственных связях [4,5], и Минаковым М.Ю. представлено безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015709640 в отношении всех заявленных услуг [6].

Коллегией также принято во внимание, что согласно Договору [1], заключенному 15.12.2014 (т.е. до даты (03.04.2015) подачи заявки), исключительное право на дизайн заявленного обозначения принадлежит заявителю.

Что касается ООО «Азбука маникюра», которое использует обозначение «азбука маникюра» для маркировки однородных услуг, то следует отметить следующее. Информация о данном юридическом лице размещена на другом сайте, а именно <http://azbuka-manicura.ru>, зарегистрированном 07.03.2017 [10], т.е. после даты (03.04.2015) подачи заявки №2015709640. Кроме того, коллегией принято во внимание, что ООО «Азбука маникюра» предоставило безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2015709640 в отношении всех заявленных услуг на имя заявителя [7].

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что у российского потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным лицом, основанные на предшествующем опыте и, следовательно, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, отсутствует.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ (уточненного перечня) соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2017, отменить решение Роспатента от 24.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015709640.**