


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739384 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Чикаго», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016739384 подано на регистрацию 22.10.2016 на имя заявителя в отношении товаров 03, 21 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение «  », состоящее словесных элементов «САЛОН КРАСОТЫ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «Chicago», выполненного строчными буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бюста женщины в маске на фоне квадрата.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 31.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739384 для всех заявленных товаров 03, 21 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

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 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включены слова «САЛОН КРАСОТЫ», которые являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Chicago», который представляет собой географическое наименование, а именно, Chicago - город на Севере США, штат Иллинойс (Интернет <http://slovari.yandex.ru>), что может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товаров и услуг, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в городе Санкт-Петербург.

Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 3(1) статья 1483 Кодекса, для всех заявленных товаров и услуг, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.01.2018, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы, что словесное обозначение «САЛОН КРАСОТЫ» является неохраняемым, и просит исключить из самостоятельной правовой данные словесные элементы;

- также заявитель готов отказаться от регистрации заявленного обозначения по заявке №2016739384 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ;

- словесный элемент «Chicago» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги, исходя из того, что обозначение, содержащее словесный элемент «Chicago», может быть признано вводящим в

заблуждение только и только в том случае, если потребитель, который находится в городе Санкт-Петербург, заходя в парикмахерскую с вывеской «Chicago» на самом деле будет думать, этот салон красоты находится в городе Чикаго;

- в заявленном обозначении словесный элемент «Chicago» будет восприниматься российским потребителем как использованным для характеристики интерьера, общей «атмосферы» парикмахерской, что очевидно свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания применительно к заявленным услугам и его неспособности ввести в заблуждение относительно места нахождения исполнителя услуг. Таким образом, представляется логичным, что географическое название «Chicago» для перечня услуг 35 и 44 классов МКТУ является фантазийным;

- данный вывод подтверждается практикой судов по аналогичным делам, например, Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2014 по делу №СИП-837/2014, где регистрация была предоставлена обозначению со словесным элементом «LONDON»;

- также, указанный вывод подтверждается большим числом регистраций товарных знаков в отношении услуг с названием городов и стран, зарегистрированных на российских заявителей, например, товарный знак «Чикаго гриль» по свидетельству №637319, товарный знак «Чикаго» по свидетельству №314153, товарный знак «Чикаго Прайм» по свидетельству №505500, товарный знак «Прага» по свидетельству № 296505, товарный знак «Пекин» по свидетельству № 278555 и т.д.;

- выводы экспертизы относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер, основаны на документально неподтвержденном допущении о широкой осведомленности потребителей на территории Российской Федерации о городе Чикаго, как известном месте оказания заявленных услуг по заявке №2016739384;

-заявитель, компания ООО «Чикаго», зарегистрированная 19.02.2013 стала использовать заявленное обозначение на вывесках до даты подачи заявки №2016739384 на регистрацию;

- обозначение «Chicago» используется заявителем для оказания услуг 35, 44 классов МКТУ в течение 5-ти лет, при этом заявленное обозначение активно используется заявителем в его фирменном стиле, в том числе на фирменной одежде сотрудников, на одноразовой посуде в салонах, брошюрах, буклетах, в интерьере, визитных карточках, подарочных сертификатах, значках, а также в иных печатных и рекламных материалах и за прошедшее время заявленное обозначение стало устойчиво ассоциироваться у потребителей с услугами заявителя;

- заявленное обозначение «Chicago» воспроизводит фирменное наименование компании заявителя, Общество с ограниченной ответственностью «Чикаго», которому принадлежит зарегистрированное доменное имя с тождественным наименованием - <http://salon-chicago.ru/>, под которым компания осуществляет свою коммерческую деятельность в сети Интернет с использованием заявленного обозначения;

- с июля 2014 года салон красоты «CHICAGO» является членом Союза парикмахеров и эстетистов Северо-Запада;

- отказ в регистрации нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739384 в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словосочетания «САЛОН КРАСОТЫ».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Договор между ООО «Онлайн Патент» и ООО «Чикаго» - 3 л. в 1 экз.
2. Выписка из ЕГРЮЛ - 5 л. в 1 экз.
3. Разрешения на установку вывесок - 25л. в 1 экз.
4. Элементы фирменного стиля - 27 л. в 1 экз.
5. Договоры аренды - 49л. в 1 экз.
6. Договоры купли-продажи, поставки- 63 л. в 1 экз.

7. Договоры на изготовление, размещение и распространение рекламных материалов в журнале «Совершенство Красота Здоровье Отдых ФитнесСтиль», договор на изготовление полиграфической продукции, копии журналов- 48 л. в 1 экз.
8. Сайт заявителя - 5л. в 1 экз.
9. Договор на создание сайта - бл. в 1 экз.
10. Скриншоты сторонних интернет-ресурсов - 8л в 1 экз.
11. Свидетельство - 1л. в 1 экз.
12. Скриншоты страниц социальных сетей заявителя (Твиттер, Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм) - 14 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.10.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.


Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является комбинированным «  », и состоит из словесных элементов «САЛОН КРАСОТЫ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «Chicago», выполненного строчными буквами английского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бюста женщины в маске на фоне квадрата. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что Chicago (Чика́го) (англ. Chicago) — третий по числу жителей (после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса) город США, второй по значимости финансовый центр страны (после Нью-Йорка) и крупнейший транспортный узел Северной Америки. Расположен на юго-западном побережье озера Мичиган в штате Иллинойс; административный центр округа Кук.

Чикаго по праву считается экономической, промышленной, транспортной и культурной столицей Среднего Запада. Неофициально его иногда также называют

«Второй Город» и «Город ветров». Впервые Чикаго был назван «Городом ветров» в статье в Chicago Tribune за 1858 год.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «Chicago» заявлен в составе заявленного обозначения, где присутствует словосочетание «САЛОН КРАСОТЫ», в связи с чем, будет восприниматься как название салона красоты. В свою очередь услуги, оказываемые в салонах красоты, не относятся к услугам, качество которых зависит от их географического происхождения, и, кроме того данные услуги не могут оказываться на расстоянии.

В связи с чем, в отношении испрашиваемых услуг заявленное обозначение будет носить ассоциативный характер.

Также, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг словесный элемент «Chicago» носит фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории обозначений указывающих на конкретное место оказания услуг, а также к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Кроме того, заявителем были представлены материалы (договоры купли-продажи, договоры поставки, договоры аренды, договоры на рекламу, Интернет-сайт, разрешение на установку объекта, фотографии салона красоты, реклама своих услуг), из которых следует, что услуги, маркируемые заявленным обозначением, оказываются в Российской Федерации и на настоящий момент приобрели популярность среди потребителей.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса и, как

следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.

Также коллегия отмечает, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «САЛОН КРАСОТЫ» указывают на видовое наименование организации, а также на назначение услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности словесных элементов «САЛОН КРАСОТЫ» заявителем не оспаривался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2018, отменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739384.