

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) 26.12.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БиГуди», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333187, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №333187 с приоритетом от 28.04.2006 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.09.2007 в отношении услуг 35, 37, 40, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «БигВелл», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №333187 представляет собой

словесное обозначение **БИГУДИ**, выполненное буквами русского алфавита (буквы Б, И, У, Д, И) и латинского алфавита (буква G) стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.12.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1, 3(1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;

- основным видом деятельности ООО «БиГуди» являются услуги, оказываемые парикмахерскими и салонами красоты. Лицо, подавшее возражение, является владельцем салона красоты, созданного им в 2011 году. Свое фирменное наименование (ООО «БиГуди») лицо, подавшее возражение, использует исключительно на официальной документации и никогда не использовало в своей маркетинговой деятельности. Для индивидуализации своей деятельности (на вывеске, на сайте, в печатной рекламе) использовало обозначение «be Goody», а в последствие «be Goody & Lasku». В 2014 году правообладателем инициирован судебный спор в отношении лица, подавшего возражение, о незаконном использовании ООО «БиГуди» обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком;

- по мнению, лица, подавшего возражение, словесный элемент «БИГУДИ» оспариваемого товарного знака имеет непосредственное отношение к отрасли парикмахерского дела, является рабочим инструментом специалиста парикмахерских услуг, а также термином в отрасли парикмахерского искусства, что подтверждается терминологическими словарями;

- слово «БИГУДИ» в сфере деятельности парикмахерских и салонов красоты обладает низкой различительной способностью, в силу того, что в настоящее время достаточно много организаций, оказывающих парикмахерские услуги и содержащих в своих названиях обозначение «БИГУДИ»;

- наличие в обозначении «БИГУДИ» латинской буквы не влияет на различительную способность обозначения в целом;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования компании (ООО «Бигуди», ИНН 7729540007), основанной 26.01.2006, основным видом деятельности которой является предоставление услуг парикмахерских и салонов красоты. При этом, несмотря на то, что данная компания в 2008 году прекратила свое существование, по мнению, лица, подавшего возражение, данное обстоятельство не может не учитываться при

анализе на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ, которые включают такие услуги как «маникюр», способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг и, следовательно, не соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, также отмечает, что согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака по свидетельству № 333187 может быть прекращена досрочно, поскольку данный товарный знак правообладателем не используется.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333187 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- выдержки из «Словаря парикмахерских терминов», Маргариты Судилиной – [1];

- список организаций, фирменные наименования которых включают обозначения «БИГУДИ», «BIGUDI», «БиGOODи», «БиГУДя» – [2];

- фототаблица, содержащая фотографии салонов красоты под обозначениями «БИГУДИ», «BIGUDI», «БиGOODи» – [3];

- скриншот с сайта ФНС организаций, фирменные наименования которых включают слово «Бигуди» – [4];

- выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Бигуди» (ИНН 7729540007) – [5];

- перевод «be Goody» – [6];

- выдержки из решения Арбитражного суда по Санкт-Петербургу по делу №А56-29405/2014 от 02.10.14 – [7];

- выдержки из Апелляционной жалобы ООО «Бигвелл» по делу №А56-29405/2014 от 02.10.2017 – [8];

- выдержка из решения 13 Арбитражного апелляционного суда по делу А56-29405/2014 от 26.03.2015 – [9];

- выдержка из Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу А56-29405/2014 от 29.07.2015 – [10];

- образцы рекламной продукции (визитка, рекламная листовка) салона лица, подавшего возражение с измененным логотипом – [11];

- сведения о лице, подавшем возражение (скриншоты со страницы «контакты» сайта салона; со страницы салона вКонтакте и Facebook; со страниц сервисов «Яндекс.Карты», «Google Карты») – [12];

- выдержки из решения ФАС по делу №1-14.4-210/78-01-17 от 21.09.2017

- материалы из дела №А56-63409/2017 (заявление в ОМВД, фото спорной вывески, объяснительная) – [13];

- выдержка из решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга по делу №А56-63409/2017 от 17.11.2017 – [14];

На заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- словарно-справочные материалы из сети Интернет – [15];

- распечатки страниц телефонного справочника «Весь Волгоград и область» – [16];

- решение УФАС по Санкт-Петербургу по делу № 1-14.4-210/78-01-17 о нарушении антимонопольного законодательства – [17];

- распечатки страниц «Технология парикмахерских работ» И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко, М.: Издательский центр «Академия», 2008 – [18];

- распечатки страниц «Учимся химической завивке и уходу за волосами», Е.Голубева, А.Марков, М.: Изж-во Эксмо, 2005 – [19];

- распечатки страниц «Энциклопедия домашнего парикмахера и визажиста», О.Сорокина, Саратов: Софит-Принт; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000 – [20];

- распечатки страниц «Моделирование причесок и декоративная косметика», Т.А.Черниченко, И.Ю.Плотникова, М.: Издательский центр «Академия», 2004 – [21];

- распечатки страниц «Парикмахерское дело», А.В.Константинов, М.: Высш.шк., 1987 – [22];

- распечатки страниц «Парикмахерское искусство-уроки мастерства», В.А.Петровская, ООО «Аделант», 2004 – [23];

- распечатки страниц «Большая книга домашнего парикмахера», М.: Изд-во Эксмо, 2005 – [24];

- распечатки страниц «Технология и оборудование парикмахерских работ», О.Н.Кулешкова, М.: Издательский центр «Академия», 2007 – [25].

Правообладатель, уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «БИГУДИ» не является описательным в отношении услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские, салоны красоты», поскольку не воспроизводит название конкретных услуг, а также не является обозначением, применяемым различными компаниями, осуществляющих деятельность парикмахерских и салонов красоты для описания ими определенных характеристик;

- словесный элемент «БИГУДИ» созвучен слову «Бигуди», которое означает приспособление для завивки волос и которое в свою очередь, указывает на вид товаров 26 класса МКТУ, следовательно, само по себе не может быть признано общепринятым термином в сфере парикмахерских услуг, относящихся к услугам 44 класса МКТУ;

- действующий в сфере парикмахерских услуг ГОСТ Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских, Общие технические условия», который служит установлению терминов и общих понятий в сфере парикмахерских услуг не содержит такого термина как «Бигуди»;

- материалы возражения не содержат словарно-справочных источников информации, подтверждающих доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является общепринятым термином в отношении услуг 44 класса МКТУ

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №5/9 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны

товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак.

Вместе с тем, применению подлежит порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Таким образом, с учетом даты (28.04.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №333187 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №333187 включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Минюстом РФ 08.12.1995 под №989 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся 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.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Подача возражения осуществлена ООО «БиГуди».

Обосновывая свою заинтересованность, лицо, подавшее возражение, отмечает, что осуществляет деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами-красоты, которые однородны оспариваемым услугам 44 класса МКТУ. Основанием для обращения явилось предъявление в судебном порядке правообладателем претензий к лицу, подавшему возражение, о нарушении его исключительных прав на товарный знак по свидетельству №333187,

Анализ представленных документов показал следующее.

Согласно ГОСТу Р 51142-98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия» услуги парикмахерские делятся: на услуги по уходу за волосами, кожей лица и тела; по уходу за ногтями (маникюр, педикюр); массаж лица и шеи; постижерные работы.

Таким образом, услуги, в отношении которых осуществляет деятельность лицо, подавшее возражение, однородны следующим услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации: «маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты», поскольку относятся к одной родовой категории услуг (услуги парикмахерские) (взаимодополняемы), имеют один круг потребителей, взаимодополняемы и могут происходить из одного коммерческого источника.

В отношении остальных услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации, а именно «бани общественные; бани турецкие; диспансеры; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба санитарная; татуирование; услуги психологов; услуги телемедицины; уход за больными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]» материалы возражения не содержат документов, иллюстрирующих деятельность ООО «БиГуди» под сходным обозначением, а также сведений о том, что в отношении указанных выше услуг, существование оспариваемого товарного знака ущемляет права лица, подавшего возражение.

С учетом всех обстоятельств дела, коллегия усматривает заинтересованности ООО «БиГуди» в подаче настоящего возражения только в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ «маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №333187 представляет собой

словесное обозначение **БИГУДИ**, выполненное буквами русского алфавита (буквы Б, И, У, Д, И) и латинского алфавита (буква G) стандартным шрифтом.

Согласно доводам возражения словесный элемент «БИГУДИ» не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами-красоты.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Документ [2] действительно содержит перечень организаций (салоны-красоты, парикмахерские), фирменные наименования которых включают обозначения

«БИГУДИ», «BIGUDI», «БиGOODи», «БиГУДя», однако лицо, подавшее возражение, не представило ни одного фактического доказательства, подтверждающего, что до даты (28.04.2006) приоритета оспариваемой регистрации указанные компании существовали и использовали обозначение «БИГУДИ» или сходные с ним обозначения в сфере по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами-красоты.

Фототаблица салонов красоты, парикмахерских, вывески которых включают обозначения: «БИГУДИ», «BIGUDI», «БиGOODи» [2], не содержит выходных данных, что не позволяет соотнести опубликованные в ней сведения с датой приоритета оспариваемой регистрации, а также не содержит каких-либо сведений о компаниях, использующих указанные выше обозначения.

Иных материалов, подтверждающих указанный выше довод, материалы возражения не содержат.

Согласно доводам возражения обозначение «БИГУДИ», означающее бигуди (приспособление для завивки волос), в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ «парикмахерские, салоны красоты» является общепринятым термином. А в отношении других услуг 44 класса МКТУ, включая «маникюр», обозначение «БИГУДИ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации показал следующее.

Указанный в тексте возражения Профессиональный стандарт 33.004 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1134н, т.е. после даты приоритета оспариваемой регистрации и, кроме того, данный стандарт не содержит термина «БИГУДИ».

Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2631-10 устанавливают обязательные санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, не содержит терминов, характерных для услуг салонов красоты и парикмахерских.

Представленные распечатки из сети Интернет: «Словарь парикмахерских

терминов. Основные парикмахерские термины» и «Разработка «Словарь парикмахерских терминов» [15] датированы датой (2018 год) их распечатки и не содержат ретроспективных данных, распечатки «Терминология парикмахера» [15] содержат дату 25.08.2010, телефонный справочник «Весь Волгоград и область» датирован 2007 годом, учебные пособия [18, 25] изданы в 2008, 2007 годах, т.е. указанные материалы датированы позднее, чем дата приоритета оспариваемой регистрации. В этой связи указанные источники не могут быть приняты во внимание при оценке правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому знаку на дату его приоритета (28.04.2006).

Источники информации [19-24] представляют собой учебные пособия и обучающие издания, которые не относятся к терминологическим словарям.

При этом по тексту вышеуказанных источников информации упоминается слово «бигуди», которое выполнено буквами русского алфавита, используется наряду с другими различными словами (например: «бигуди-коклюшки с резинками», «мягкие гибкие бигуди-бумеранги», «бигуди-ежики», «металлические бигуди», «бигуди первого типа» (состоящие из полого цилиндра с большим количеством отверстий, прижимной планки и резинки; «бигуди второго типа» (также представляют собой полый цилиндр с большим количеством отверстий, но без прижимной планки) и так далее), определяющими характеристики инструмента «бигуди» по виду материала, из которого они изготовлены, по внешнему виду, по назначению (для завивки, для укладки) и так далее. Явного указания на то, что само по себе слово «бигуди» подразумевает под собой однозначное понятие и, следовательно, носит терминологический характер в анализируемых источниках информации, не содержится.

Кроме того, в источниках [20, 22] указано, что инструмент «бигуди» используется и в домашних условиях.

Таким образом, из представленных источников не следует, что только в салонах-красоты и парикмахерских слово "бигуди" используется в качестве конкретного обозначения какого-либо инструмента (приспособления), конкретной формы или конкретного назначения.

Следует отменить, что термином признается однозначное, систематичное, стилистически нейтральное слово или словосочетание, не связанное с каким-либо контекстом, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы.

С учетом изложенного, представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают, что само слово «бигуди» может служить в сфере оказания услуг салонами-красоты и парикмахерскими в качестве термина, то есть имеет однозначное толкование без использования дополнительных слов.

Коллегией также принято во внимание, что заявленное обозначение «БИГУДИ», в написании которого используются буквы русского и латинского алфавитов, в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ является оригинальным.

Таким образом, представленные материалы не содержат информации о том, что на дату приоритета оспариваемой регистрации заявленное обозначение «БИГУДИ» являлось общепринятым термином в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ.

Поскольку слово «БИГУДИ» не является термином в отношении оспариваемых услуг 44 класса МКТУ, оно не может являться также ложным или способным ввести потребителя в заблуждение по отношению к другим оспариваемым услугам 44 класса МКТУ, поскольку не порождает в сознании потребителя представлений о каких-либо услугах, не соответствующих действительности.

Таким образом, доводы о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пунктам 1, 3 (1) статьи 6 Кодекса являются недоказанными.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям указанного пункта может быть установлено коллегией при условии, что право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло с момента его государственной регистрации – 11.05.2011, то есть после даты (28.04.2006) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается указанного в возражении Общества с ограниченной ответственностью «Бигуди», ИНН 7729540007, исключительное право на фирменное наименование у которого возникло 26.01.2006, ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, то следует отметить, что данное юридическое лицо не является подателем возражения, кроме того, деятельность данного общества прекращена 24.05.2008.

С учетом изложенного, указанный в возражении довод относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона не доказан.

В отношении довода возражения о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 333187 может быть прекращена досрочно, поскольку данный товарный знак правообладателем не используется, следует отметить следующее. Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом.

В Роспатент 02.04.2018 лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение, в котором приведены дополнительные материалы, подтверждающие его доводы, а именно указаны сведения о компаниях, использующих обозначение «Бигуди», в сфере услуг парикмахерских и салонов красоты.

В отношении указанного довода коллегия отмечает следующее.

Приведенные дополнительные сведения отсутствовали в поданном возражении и не относятся к материалам словарно-справочного характера (пункт 2.5 Правил ППС). Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами ППС.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что данные материалы носят декларативный характер и не подтверждены фактическими данными, а также не могут быть соотнесены с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, проанализированные выше, и не требуют дополнительных комментариев.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.12.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №333187.