


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.11.2023. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Нагрибецким М.М., Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022737715, при этом установлено следующее.

Заявка №2022737715 на регистрацию комбинированного товарного знака



«  » была подана на имя заявителя 09.06.2022 в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.06.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737715 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, при этом словесный элемент «LASHES» был исключен из самостоятельной правовой охраны в отношении услуг 44 класса МКТУ «депиляция восковая; имплантация волос; парикмахерские; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги эстетические» (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Так, в частности, было указано, что включенное в состав заявленного обозначения слово «LASHES» («lashes» в переводе с английского языка - «ресницы») (см. Интернет, <https://translate.yandex.ru>; <https://www.multitrans.ru>) указывает на назначение заявленных услуг, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым для части услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявителем была оплачена пошлина за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, в результате чего ему было присвоено свидетельство №978199.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- под понятием "назначение товара" подразумевается область применения товара, его функции, круг потребителей и т.д. Элементами, указывающими на назначение товара, могут быть следующие: "для детей и будущих мам", "для дам", "для мальчиков" и т.д.;

- заявленное обозначение переводится как ресницы, в свою очередь ресницы – это «волоски, растущие по краям век». Спорный элемент не иллюстрирует характеристики приведенных услуг 44 класса МКТУ и не может вызывать в сознании потребителя прямых или косвенных причинно-следственных связей, дающих потребителю основания полагать, что такой элемент является какой-либо характеристикой услуги, определяющей ее назначение, которая может использоваться иными субъектами рынка. При этом достаточно странно полагать, что дефиниция спорного элемента «волоски, растущие по краям век» может отражать назначение хоть какой-то услуги. Констатировать отсутствие различительной способности спорного элемента в связи с указанием на вид/назначение услуг можно было бы, например, если бы спорный элемент был бы представлен в виде следующих вариантов: «for lashes» («для ресниц»), «lash extension» («наращивание ресниц») и т.д. Однако, спорный элемент в своем исходном исполнении выполняет индивидуализирующую функцию в отношении этих видов услуг, не вызывает прямых ассоциативных связей с ними и в

совокупности с оригинальным изобразительным элементом усиливает различительную способность обозначения в целом. Таким образом, сам по себе спорный элемент не может обладать потенциалом указания на область оказания услуг, их функционал, круг потребителей и иные характеристики, определяющие назначение услуг 44 класса МКТУ;

- английский языком владеет низкое число российских потребителей, при этом для лиц, владеющих английским языком, перевод спорного элемента также не может быть однозначным, так как термин «LASHES» может восприниматься ими, как множественное число таких слов, как «удар», «кнут»;

- словесный элемент заявленного обозначения представляет собой словосочетание «THE LASHES». «The» в соответствии с правилами английского языка является определенным артиклем и обозначает «этот», «эти», то есть указывает на что-то конкретное. Употребляется с любыми существительными: исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, единственного и множественного числа. При этом артикль - это «часть» существительного, поэтому даже вне контекста предложения артикль и существительное нельзя разделить и воспринимать, как отдельные, независимые и не связанные между собой часть речи. Одна из особенностей указанного артикля заключается в том, что он придает особенность и уникальность существительному, которое идет следующим в предложении или словосочетании. Так, в настоящем случае, если отталкиваться от перевода, приведенного экспертом, словесный элемент заявленного обозначения следует переводить не как просто «ресницы», а как «эти ресницы», что также не может указывать на назначение некоторых услуг 44 класса МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой композицию, обладающую различительной способностью в отношении всех услуг 44 класса МКТУ и должно рассматриваться как единое целое, поскольку его элементы, в силу взаимного расположения формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать услуги, отличать их от услуг иных производителей;

- услуги 44 класса МКТУ "депиляция восковая; имплантация волос; прокат приборов для укладки волос; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по

окрашиванию волос" не могут относиться к ресницам (такой перевод спорного элемента является одним из возможных) или к оказанию услуг каким-либо образом связанных с ресницами, то есть не обладают совместной встречаемостью в гражданском обороте, что свидетельствует об отсутствии их общего назначения.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка решения Роспатента (1).

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 41, 44 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны словесному элементу «LASHES».

На заседании коллегии, состоявшемся 29.02.2024, от заявителя поступили дополнительные материалы, в которых заявитель указывает на приобретение заявленным обозначением дополнительной различительной способности. В частности, заявителем указывается следующее:

- заявитель осуществляет деятельность под заявленным обозначением с 2015 года. Данным лицом открыто три студии на территории города Москвы. Заявитель осуществляет продвижение услуг салонов с использованием различных маркетинговых мероприятий, включая прямую, контекстную и нативную рекламу посредством сервисов продвижения и лидеров мнений, стимулирование продаж (акции, событийный маркетинг) и т.д.;

- заявителем представляются документы, отражающие высокие доходы от осуществляемой им деятельности;

- ежемесячная посещаемость в сервисе Яндекс.Карты в первом полугодии 2023 года составила 25 тысяч посетителей в месяц.

В подтверждение изложенных доводов заявителя поступили следующие дополнительные материалы:

2. распечатка сайта заявителя;
3. информационное письмо Google;
4. акты сверки взаимных расчетов между ООО «Гугл» и заявителем, акты

сдачи-приемки услуг, счета-фактуры с 2017 года 2021 год;

5. материалы договора №261017-01 от 26.10.2017 с ООО «АС-Дизайн»;

6. материалы договора №2017/03-1 от 01.03.2017 с Юровым М.Ю.;

7. материалы договора № SEO-AUDIT-001-01.12.23 от 01.12.2023 с ООО «Раш Эндженси»;

8. бланк заказа №БЗ_32_32-1141455 от 18.12.2018 у ООО «ДубльГИС»;

9. сублицензионный договор о предоставлении исключительной лицензии RDR_32_32 -1549388 ОТ 27.08.2020;

10. материалы договора оказания услуг №51761 от 13.07.2018;

11. материалы договора оказания услуг №23/10 от 29.05.2023 с индивидуальным предпринимателем Квашиным Д.А.;

12. счет на оплату №525 от 09.09.2016;

13. акт №119 от 27.06.2018, акт №112 от 26.06.2018;

14. письмо Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 22.03.2017;

15. материалы договора проката №3310/5-2 от 06.11.2018 с ООО «Техника современной съемки»;

16. материалы договора проката №271346 от 08.08.2019 с ООО «Фотопрокат МСК»;

17. документы об участии моделей в фотосессиях;

18. распечатка страниц Вконтакте, Инстаграм;

19. распечатка страниц о посещаемости сайта заявителя, о переходах пользователей из систем Гугл, Яндекс;

20. распечатка запросов в сети Интернет;

21. распечатка посещаемости в Яндекс.картах.

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

С учетом даты подачи (09.06.2022) заявки №2022737715 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил 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 указанные в пункте 34 Правил, 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.


Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «the» и «lashes», выполненных на двух строках стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под словесными элементами помещено стилизованное изображение лампы, напоминающей по форме глаз с ресницами. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 41, 44 классов МКТУ с предоставлением правовой охраны словесному элементу «lashes».

В связи с тем, что заявитель оплатил пошлину за регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке, в результате чего ему присвоено свидетельство №978199, коллегия ограничена теми основаниями для отказа, которые указаны в решении Роспатента, и предусмотрены пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарям основных европейских языков (см. English-russian combinatorial dictionary, www.dic.academic.ru) показало, что словесный элемент

«lashes» является множественным числом от слова «lash», которое переводится с английского на русский язык как «ресница; ресничка». Указанное смысловое значение подтверждается и изобразительным элементом, входящим в состав заявленного обозначения, и включающим изображение глаза с ресницами. В связи с изложенным, восприятие заявленного обозначения в значении «удар», «кнут», как на то указано в возражении, маловероятно.

Заявитель приводит довод о низком уровне владения средним российским потребителем английским языком, в связи с чем заявленное обозначение будет являться фантазийным применительно ко всем заявленным услугам. Вместе с тем, согласно опросу ВЦИОМ, английский язык является самым распространенным иностранным языком в Российской Федерации, им в той или иной мере владеют 63% россиян, при этом знание иностранного языка гражданами России обычно используют для чтения инструкций или этикеток товаров иностранного производства см. <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/inostrannyj-yazyk-perspektivnaya-investicziya>). Учитывая вышеизложенное, коллегия полагает, что для российского потребителя не будет затруднительным уяснение смысла заявленного обозначения, упомянутого выше по тексту заключения.

В возражении приводится довод о наличии в составе заявленного обозначения элемента «The», который переводится как «эти, этот». Следует отметить, что данный элемент в силу его оригинального исполнения не всегда может быть прочитан именно в качестве артикля «the». При этом, даже в таком его прочтении он не меняет смыслового значения существительного «lashes», которое, по мнению коллегии, воспринимается как «ресницы».

Заявитель указывает на охраноспособный характер словесного элемента «lashes» для услуг 44 класса МКТУ «депиляция восковая; имплантация волос; парикмахерские; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги эстетические» ввиду того, что оно не указывает на назначение данных видов услуг. Коллегия не может согласиться с вышеуказанным доводом заявителя по следующим причинам.

Согласно Толковому словарю Ожегова С.И.¹, ресницы – это волосы, растущие по краям век (см. www.dic.academic.ru).

Все вышеупомянутые заявленные услуги 44 класса МКТУ «депиляция восковая; имплантация волос; парикмахерские; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги эстетические» направлены на косметическое обслуживание потребителей, в том числе, включающее уход за волосным покровом человека, к которому относятся ресницы. Следовательно, потребитель, воспринимая данные услуги, оказываемые под заявленным обозначением, будет полагать, что они направлены и оказываются в отношении ресниц, то есть словесный элемент «lashes» указывает на сферу применения упомянутых видов услуг 44 класса МКТУ. При этом, указанные представления о назначении услуг являются правдоподобными, поскольку подобные услуги на рынке Российской Федерации, действительно, сопровождаются деятельностью по уходу за волосами, включая ресницы. Так, например, известно оказание косметологических, эстетических услуг, услуг по имплантации, оказываемых в отношении ресниц (потребителям предлагаются услуги по наращиванию, восстановлению, окрашиванию, имплантации ресниц и т.д.). Услуги барбершопов предполагают оказание широкого спектра услуг для мужчин, включая стрижку, окрашивание волос, эпиляцию, уход за волосным покровом лица, включая бороду, усы, ресницы. Услуги парикмахерских, а также тесно связанные с ними услуги по окраске волос, по прокату приборов для окраски волос, представляют собой услуги по бытовому обслуживанию потребителей, предполагающие уход за волосами, маникюр, педикюр, услуги визажиста, косметические услуги, в том числе, в парикмахерских осуществляется и уход, наращивание, ламинирование, окрашивание краской ресниц. Российским потребителям известны и услуги по депиляции ресниц, то есть процедуре, при которой удаляются неправильно растущие ресницы (заболевание, при котором ресницы начинают расти в направлении глазного яблока, называют трихиаз, ресницы при трихиазе травмируют глазное яблоко, в связи с чем их удаляют).

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/207654>

С учетом вышеизложенного, вывод, положенный в основу решения Роспатента, об указании словесного элемента «lashes» на назначение услуг 44 класса МКТУ «депиляция восковая; имплантация волос; парикмахерские; прокат приборов для укладки волос; салоны красоты; услуги барбершопов; услуги косметологов; услуги по окрашиванию волос; услуги эстетические» следует признать правомерным. Указанный словесный элемент подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и в связи с тем, что данный элемент не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, он может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.

Что касается доводов возражения о дополнительной приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного использования, то анализ представленных заявителем доказательств (2-21) показал наличие у заявителя трех салонов красоты, сопровождаемых заявленным обозначением, заявителю принадлежит сайта <https://thelashes.ru/>, который он активно продвигает, кроме того, с возражением представлены многочисленные материалы о маркетинговых мероприятиях (прямая, контекстная, нативная реклама), проводимых Нагрибецким М.М. и т.д. Вместе с тем, все представленные материалы касаются использования заявленного обозначения при оказании услуг трех салонов красоты, расположенных на территории города Москвы, то есть одного субъекта Российской Федерации. Следовательно, данные материалы являются недостаточными для вывода о том, что заявленное обозначение в результате его длительного, активного и интенсивного использования заявителем стало известно среднему потребителю, проживающему на всей территории Российской Федерации и, следовательно, приобрело дополнительную различительную способность.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.06.2023.