

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 поступившее 31.12.2020 возражение, поданное компанией «ВАЛЬ ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2018742042, при этом установила следующее.



Объемное обозначение  по заявке № 2018742042, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «темно-красный, светло-серый, серый, черный, белый, серебристый, красный».

Роспатентом 30.10.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018742042 в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение представляет собой реалистическое изображение машинки для стрижки волос. Таким образом, для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ и части заявленных товаров 08 класса МКТУ (таких как: «машинки для стрижки волос, электрические; машинки для стрижки бороды и усов; триммеры [для стрижки бороды и усов]; бритвы; части и детали для вышеперечисленных товаров, в частности, насадки с гребенками, насадки режущие, сетки бритвенные, насадки стригущие; машинки для стрижки животных, электрические; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; электрические машинки для стрижки животных») заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид и назначение заявленных товаров;
- для другой части заявленных товаров 08 класса МКТУ «утюжки для завивки волос, электрические; электрические приборы для выпрямления волос» и всех заявленных товаров 11 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;
- заявленный вид товара реализуется различными производителями в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ и части заявленных товаров 08 класса МКТУ см. например: <https://market.yandex.ru/product--mashinka-dlia-strizhki-dewal-03-768/7922347?show-id=15719259281530521781916014&nid=54922&lr=213&context=search>, <https://market.yandex.ru/catalog--mashinki-dlia-strizhki-i-trimmery/54922/list?hid=278373&glfilter=7893318%3A3547718&onstock=1&local-offers-first=0>, <https://beru.ru/product/mashinka-dlia-strizhki-centek-ct-2113/11851981?show-3uid=15719263183uid=63187116957765706066>, <https://beru.ru/product/mashinka-dlia-strizhki-sakura-sa-5109/100665595899?show-uid=15719263655160227202506105>, <https://andis-russia.ru/mashinki-dlya-zhivotnyh/mashinka-dlya-strizhki-zhivotnyh-andis-pm-1-23200>;
- ввиду использования разными лицами заявленное обозначение не может быть идентифицировано с конкретным производителем, в связи с чем, не обладает

различительной способностью на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.12.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.10.2019. Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему, сводятся к следующему:

- заявитель считает, что заявленное обозначение является охраноспособным на основании положений пункта 1.1. статьи 1483 Кодекса, и ему должна быть предоставлена правовая охрана;
- заявленное обозначение хорошо известно российским потребителям как машинка для стрижки волос оригинального дизайна и ассоциируется именно с деятельностью заявителя, что свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способности;
- заявленное обозначение представляет собой машинку для стрижки волос с серийным номером модели 1400, которая производится с 1962 г. и на настоящий момент считается фирменной и культовой моделью в линейке машинок для стрижки волос, производимых заявителем;
- из-за популярности модели 1400 ее форму часто копируют, о чем напрямую написано на официальном сайте. На настоящий момент в Российской Федерации существует ряд сайтов-дублеров, которые неавторизованно позиционируют себя как официальные площадки продаж товаров заявителя: например, www.ru.wahl.com, www.mosershop.ru, moserprofiline.ru, www.wahlstore.ru, www.moser-ru.wahlgmbh.com и др.;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность на территории Российской Федерации в результате длительного и активного использования;
- характерная форма машинки с двухцветным бело-бордовым корпусом, длинным черным рычажком для регулировки положения ножей была разработана в 1962 году на заводе «Мозер» (компания заявителя – правопреемник «Мозер»);
- за 30 лет внешний вид машинки не менялся, и за это время было продано более 40 миллионов экземпляров в свыше 100 странах, включая Российскую Федерацию;

- на российский рынок машинка 1400, представленная заявленным объемным обозначением, начала поставляться с 1998 г., когда была пройдена сертификация продукции;
- заявитель реализует продукцию через официальных дистрибьюторов (ООО «Асстра Трейд Сервисес», IS Alpina Corporation Group AG, Hugger GmbH & Co. KG), а также посредством прямых розничных и оптовых продаж на официальных сайтах, а также через официальный сайт, созданный непосредственно для российского сегмента рынка www.moser-profiline.ru, оформленный на представителя заявителя в Российской Федерации – компании ООО «Уолл Рус»;
- осведомленность российского потребителя о товарах, маркированных заявленным обозначением, обусловлена распространением информации и рекламой на упомянутых выше официальных сайтах, публикациями в ежегодных каталогах, а также обзорами в печатных журналах и в сети Интернет. Продукция, маркированная заявленным обозначением очень широко представлена на самых популярных онлайн маркет-плейсах, включая Yandex Market, Ozon, Wildberries и др.;
- территории продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, охватывают все 85 субъектов;
- объемы продаж за период 2010-2020 гг. составили около 30 000 000 рублей;
- ООО «Уолл Рус» регулярно организует выставки, семинары, мастер-классы и т.п.;
- в специализированных книгах для парикмахеров упоминается заявленное обозначение;
- высокая степень информированности потребителей о заявленном обозначении подтверждается результатом социологического опроса, проведенного Федеральным Научно-исследовательским Социологическим центром Российской академии наук;
- в соответствии с результатами исследования, большинство респондентов (66%) знакомы с заявленным обозначением в настоящий момент и на дату подачи заявки, а 70% на дату подачи были способны определить по заявленному обозначению компанию-производителя;
- в Интернет-источниках, указанных экспертизой, упоминаются машинки для стрижки волос, которые имеют существенные отличия от заявленного обозначения:



, , . Так, машинка заявителя выполнена в оригинальном ретро-стиле, который не менялся с 1962 года, с бордово-белой окраской корпуса. Корпус более геометричен и «угловат» по сравнению с современным "обтекаемым" и гладким дизайном машинок, упомянутых в заключении по результатам экспертизы. При этом имеются различия в рычажках, поверхности пластика и т.п.;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака очень важна для заявителя ввиду наличия на рынке сайтов-двойников и недобросовестных участников рынка, распространяющих контрафактную продукцию.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 30.10.2019 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 08 класса МКТУ «машинки для стрижки волос, электрические».

К возражению приложены следующие материалы:

- решение об отказе в регистрации - [1];
- информация о машинке 1400 - [2];
- информация о заявителе - [3];
- сертификаты соответствия - [4];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уолл Рус» - [5];
- информация о владельце доменного имени moser-proflin.ru - [6];
- копии договоров - [7];
- счета - [8];
- платежные поручения - [9];
- товарные накладные - [10];
- акты приема-передачи - [11];
- таможенные декларации - [12];
- каталоги - [13];
- журналы, обзоры - [14];

- отзывы - [15];
- декларация - [16];
- предложения к продаже машинки 1400 - [17];
- информация об обучающих мероприятиях ООО «Уолл Рус» - [18];
- информация об участиях в выставках ООО «Уолл Рус» - [19];
- книга Ильи Булыгина «Парикмахерские инструменты» - [20];
- программы обучения парикмахеров 3 разряда - [21];
- результаты соцопроса - [22];
- нотариальные документы к опросу - [23];
- каталог машинок для стрижки Яндекс Маркета - [24];
- выкладки Инстаграм-аккаунта moser.rus - [25];
- инструкция для определения контрафакта - [26];
- отчет о нарушениях - [27];
- примеры контрольных закупок - [28];
- сведения с сайта в отношении машинки для стрижки волос «GTS 1321» - [29].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 31.12.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.09.2018) заявки № 2018742042 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, либо назначением товаров, а также 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.



Обозначение по заявке № 2018742042 с приоритетом от 28.09.2018 представляет собой трехмерное изображение машинки для стрижки волос. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 08 класса МКТУ «машинки для стрижки волос, электрические» в цветовом сочетании: «темно-красный, светло-серый, серый, черный, белый, серебристый, красный».

Ограничение перечня заявленных товаров 08 класса МКТУ позволяет коллегии снять основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотренные требованием пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как каких-либо недостоверных ассоциаций в отношении вида товаров и их назначения заявленное обозначение не вызывает.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ ограниченного перечня в соответствии с представленными заявителем материалами показал, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено в качестве товарного знака, представляет собой электрическую машинку для стрижки волос.

Таким образом, заявителем испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, представляющего собой реалистическое изображение товара, для обозначения этого товара, имеющего форму, обусловленную функциональным назначением: вытянутый прямоугольной формы корпус машинки для стрижки волос с лезвиями с одной стороны, электрическим шнуром с противоположной стороны, рычажком для регулировки используемых насадок, кнопкой включения-выключения.

Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к не обладающим различительной способностью. Иными словами, заявленное обозначение – это разновидность продукции, выпускаемой заявителем, а не его маркировка.

В отношении документов [2-28], свидетельствующих, по мнению заявителя, о приобретении заявленным обозначением различительной способности, коллегия отмечает следующее.

Источник информации [3] касается истории компании заявителя, а выписка [5] представляет собой сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уолл Рус» - представителя заявителя на территории Российской Федерации.

Согласно имеющимся документам [2,4,7-13,16] заявленная электрическая машинка имеет код 1400 и поставлялась на рынок Российской Федерации, в том числе до даты подачи заявки. Согласно имеющейся декларации заявителя использование обозначение осуществлялось с 1998 года и объемы продаж с 2010 по 2020 гг. составили: 324 692 евро. Там же указаны официальные дистрибьюторы: ООО «Асстра Трейд Сервисес», IS Alpina Corporation Group AG, Hugger GmbH & Co. KG, ООО «Уолл Рус».

В каталогах содержится информация как в отношении машинок для стрижки волос, так и в отношении других товаров: фены, бритвы, профессиональные щипцы,

аксессуары (сумки, щетки, полотенца, ножевые блоки и т.п.), инструменты для стайлинга и т.д. Вместе с тем, заявителем не представлено документального подтверждения, где и каким образом распространялись представленные каталоги, когда и кем они были изготовлены, сведения об их официальных тиражах.

Большинство представленных документов [2-28], в том числе каталоги, обзоры сети Интернет, данные поставок, сведения об обучающих мероприятиях, в книге И.Булыгина «Парикмахерские инструменты» и т.п. относятся к использованию разных обозначений, в том числе обозначения в виде машинки для стрижки волос с дополнительными индивидуализирующими элементами: «MOSER», «MOSER edition», «MOSER mini» и т.п. Вместе с тем, заявленное обозначение не содержит в своем составе каких-либо цифровых или словесных элементов, влияющих на его различительную способность и узнаваемость среди потребителей.

Выходных данных книги И.Булыгина «Парикмахерские инструменты» [20], где она предлагалась к продаже, сведения о тиражах заявителем не представлено.

Рекламная кампания заявителя [13-15;19;24;25] в отношении испрашиваемых товаров, маркируемых заявленным обозначением, ограничивается упоминанием информации о товарах заявителя в каталогах, обзорах и предложениях магазинов в сети Интернет, разовыми участиями в выставках, в то время как в иных средствах массовой информации (радио, телевидение, рекламные щиты на улицах различных городов и т.п.) реклама не проводилась.

В отношении социологического исследования [22], касающегося наличия или отсутствия различительной способности заявленного объемного обозначения, коллегия отмечает следующее. В отношении мнения потребителей об использовании объемного обозначения одной компанией, разными, но связанными компаниями, или разными, не связанными компаниями, высказалось близкое количество опрошенных респондентов: 46 и 55 (с учетом ретроспективы) / 44 и 41, соответственно. Указанные данные свидетельствуют о незначительном уровне узнаваемости компании заявителя и используемого им обозначения. Данный вывод также подтверждается данными диаграммы № 2, согласно которой оценивалось мнение потребителей в части производства товаров, выполненных по образцу

объемного обозначения, одной компанией или разными: 39 и 42 (с учетом ретроспективы) – одна компания / 37 и 38 (с учетом ретроспективы) – разные, никак не связанные между собой компании. Из диаграммы в отношении известности объемного обозначения следует, что на лето 2018 года тестируемое обозначение было знакомо незначительному количеству опрошенных респондентов: всего лишь 25 %. В настоящее время одинаковое количество опрошенных (49 и 50) высказались как о приобретении, так и об отсутствии опыта приобретения машинок для стрижки волос, произведенных по образцу объемного обозначения.

Данные большинства опрошенных в отношении формы и оформления тестируемого обозначения не имеют решающего значения, поскольку дизайн машинки, ее внешний вид, эргономические свойства защищаются иным объектом интеллектуальных прав - промышленным образцом, а не товарным знаком.

Кроме того, методом социологического исследования является Интернет-опрос, при этом нельзя достоверно проверить возраст опрошенных респондентов, насколько долго они знакомы с исследуемым обозначением, являются ли они в действительности потребителями машинок для стрижки волос и т.п. Так, использование машинок для стрижки волос широко развито не только в парикмахерских, салонах, в учебных заведениях парикмахерскому искусству, но и в быту, что подразумевает гораздо более широкий круг потребителей машинок для стрижки волос, оценить мнение которых из общего массива участвующих не представляется возможным. В связи с чем, данные Интернет-исследования не могут объективно отражать мнения потребителей.

Выводы коллегии основаны на отсутствии различительной способности обозначения. Из представленных заявителем документов [1-29] не усматривается, что заявленное обозначение в результате длительного и интенсивного использования приобрело различительную способность и выполняет индивидуализирующую функцию товаров заявителя до даты подачи заявки.

Кроме того, согласно указанным в заключении по результатам экспертизы материалам сайтам сети Интернет (<https://market.yandex.ru>; <https://beru.ru/>; <https://andisrussia.ru>) на рынке однородной продукции присутствуют электрические



машинки для стрижки похожей формы различных производителей:



, и т.п. При этом машинки обладают прямоугольной вытянутой формой корпуса, одинаковыми местами для размещения электрического шнура, для насадок с лезвиями и ручками для их регулировки с заявленным обозначением



в целом. Нюансы в цветовом исполнении, размещении словесных элементов не имеют решающего значения в силу доминирования формы корпуса.

В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении заявленных товаров требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Доводы заявителя относительно рынка подделок машинок для стрижки волос, не влияют на выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о недобросовестном поведении других участников рынка не относится к существу возражения. При этом оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 30.10.2019.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2019.