

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 29.01.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Плехановой Т.М., г. Москва, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658357, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак



« [] » по заявке № 2017729851, поданной 24.07.2017, зарегистрирован 31.05.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №658357 на имя Шлюпикова Е.С., Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 658357 произведена в нарушение

требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также представляет собой акт недобросовестной конкуренции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а именно лица, подавшего возражение;
- индивидуальный предприниматель Плеханова Т.М. начала использовать и ввела в гражданский оборот обозначение «AMALFI» для индивидуализации услуг салона красоты, в отношении услуг, однородных услугам 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации с 30.11.2016, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- действия правообладателя по регистрации товарного знака по свидетельству №658357 представляют собой акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658357 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы (копии):

1. Распечатка сведений из ЕГРИП на Плеханову Т.М., Шлюпикова Е.С.;
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на Плеханову Т.М.;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Плехановой Т.М.;
4. Материалы договора субаренды нежилых помещений от 15.11.2016 между ООО «Гранд» и Плехановой Т.М.;
5. Материалы договора поставки товара №478 от 11.01.2017 между АО «Чистовье» и Плехановой Т.М.;
6. Распечатка информации о домене www.amalfibeauty.ru;
7. Распечатка страницы Инстаграм «amalfibeauty»;
8. Письмо-подтверждение от ООО «УАЙКЛАЕНТС» от 29.10.2018;

9. Гарантийное письмо между Т.М. Плехановой и ООО «Яндекс» от 18.12.2016;
10. Распечатка статистики посещаемости сайта www.amalfibeauty.ru;
11. Распечатка информации с сайта www.zoon.ru;
12. Распечатка отзывов из сети Интернет;
13. Материалы лицензионного договора №067855 от 11.05.2017 между Плехановой Т.М. и ООО «ЗУН»;
14. Распечатка товарного знака по свидетельству №658357, заявки №2017754886;
15. Распечатка сайта www.amalfi-krasota.ru, распечатка страницы Инстаграм «Таинство Амальфи»;
16. Распечатка сайта www.amalfibeauty.ru;
17. Распечатка маршрута Яндекс карты;
18. Письмо УФАС по г. Москве от 13.12.2018;
19. Материалы договора поставки товаров №1-1404/17 от 14.04.2017 между Панкратовым А.Н. и Плехановой Т.М.;
20. Налоговая декларация Плехановой Т.М.;
21. Платежные поручения, счета - фактуры, счета;
22. Дизайн проект размещения информационных конструкций.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2019, от лица, подавшего возражение, были представлены распечатки сайтов www.yandex.ru, www.zoon.ru, www.google.com, www.yelll.ru (22), а также решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-175/2019 от 05.07.2019 (23).

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий

охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (22) отсутствовали в возражении, поступившем 29.01.2019, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 17.06.2019 с указанием даты заседания коллегии, в адрес правообладателя был также направлен экземпляр возражения. По состоянию на дату заседания коллегии, состоявшегося 06.08.2019, уведомление, направленное в адрес Шлюпикова Е.С., не было получено адресатом ввиду неудачной попытки вручения. Согласно данным почтовой службы уведомление, направленное в адрес представителя правообладателя, было получено адресатом. На заседании коллегии, состоявшемся 06.08.2019, правообладатель и (или) его представитель отсутствовали, отзыва по мотивам возражения представлено не было.

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

С учетом даты (24.07.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Как следует из требований 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 пункту 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в силу того, что Плеханова Т.М. до даты приоритета товарного знака по свидетельству №658357 вводила в гражданский оборот услуги салона красоты, индивидуализируемого обозначением «AMALFI NAIL & BEAUTY» и ею подана заявка на регистрацию данного обозначения в качестве товарного знака для маркировки услуг 44 класса МКТУ. Изложенное позволяет признать данное лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Амальфи», «Таинство красоты», помещенных на трех строках и выполненных оригинальным шрифтом

строчными буквами русского алфавита, начальная буква «А» в слове «Амальфи» - заглавная, начальная буква «Т» - в слове «Таинство» - заглавная. Кроме того, в знак включен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы женщины, вписанной в рамку оригинальной формы. Словесные и изобразительные элементы помещены на фоне прямоугольника фиолетового цвета с завитками. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желтом, темно-желтом, темно-фиолетовом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №658357 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров (лицом, оказывающим услуги) на основании имеющегося опыта. В рамках изложенного, лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-22), которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения. Однако, проанализировав представленные документы (1-22), коллегия считает их недостаточными для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает оспариваемый знак как обозначение, ассоциирующееся исключительно с лицом, подавшим возражение, которое в течение длительного времени интенсивно вводило его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации. Указанное обосновывается следующим.

Согласно договору (4), заключенному между Плехановой Т.М. и ООО «Гранд», лицо, подавшее возражение, арендовало нежилое помещение по адресу г. Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я, д. 28. В материалах возражения содержится дизайн – проект размещения информационных конструкций (22), разработанный с целью согласования размещения вывески «AMALFI NAIL & BEAUTY» на фасаде

здания. Указанный дизайн – проект датирован 2017 годом. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы (5, 19, 21), свидетельствующие о закупках бахил, мешков для мусора, перчаток латексных, разделителей для пальцев, пластиковых стаканчиков, лаков, витрины для лаков, смарт - лампы и т.д., которые относятся к периоду с декабря 2016 года по июль 2017 года.

Кроме того, в материалах возражения содержится распечатка информации (6) о домене www.amalfibeauty.ru, который был создан 30.11.2016 (в том числе приложена статистика посещаемости сайта (10), а также распечатка страницы из Инстаграм (7). С возражением представлено письмо (8), согласно которому студия маникюра «Амальфи» была подключена к платформе «YCLIENTS». Кроме того, Плехановой Т.М. был заключен договор (9) на размещение рекламных материалов об акции на ногтевой сервис со ссылкой на Интернет-страницу www.amalfibeauty.ru, а также договор (13) на использование лицом, подавшим возражение, платного функционала сайта www.zoon.ru.

Вместе с тем, анализ представленных материалов показал, что в них отсутствуют данные о фактическом оказании услуг лицом, подавшим возражение, под рассматриваемым обозначением (например, не представлено ни одного чека, счета-фактуры на оказание возмездных услуг под обозначением «AMALFI NAIL & BEAUTY» лицом, подавшим возражение). Что касается представленной налоговой декларации (20), то из нее невозможно установить, за какие именно услуги поступали денежные средства, а также под каким обозначением они оказывались.

В возражении представлены отзывы потребителей из сети Интернет (12). Вместе с тем, немногочисленные отзывы (12) не могут свидетельствовать о широкой известности среднему российскому потребителю обозначения «AMALFI NAIL & BEAUTY», используемого Плехановой Т.М. для индивидуализации салона красоты. В связи с изложенным, необходимо пояснить следующее. Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель

осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах (при индивидуализации услуг), и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированный оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, не являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, не представлено. В том числе, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные социологического опроса).

Более того, коллегия приняла во внимание, что большинство представленных документов относятся к периоду всего за несколько месяцев до даты приоритета оспариваемого знака, то есть обозначение «AMALFI NAIL & BEAUTY» использовалось лицом, подавшим возражение, непродолжительный период времени, в результате чего у потребителя не могло сложиться устойчивой ассоциативной связи между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Необходимо отметить и ограниченную территорию использования обозначения «AMALFI NAIL & BEAUTY» Плехановой Т.М. Так, как установлено выше, упомянутым обозначением маркировался всего один салон в городе Москве. Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода об известности данного обозначения среднему российскому потребителю, проживающему в различных субъектах Российской Федерации.

С возражением не представлено и сведений о публикациях в открытой печати информации о лице, подавшем возражение, и оказываемых им услугам под

обозначением «AMALFI NAIL & BEAUTY», а также сведений о длительных и интенсивных рекламных кампаниях данного обозначения.

Также коллегия проанализировала представленные лицом, подавшим возражение, документы (16) о деятельности правообладателя под оспариваемым товарным знаком. В частности, правообладателем также был создан сайт www.amalfi-krasota.ru. В соответствии с данными, размещенными на сайте www.nic.ru, упомянутый сайт был зарегистрирован 07.07.2017. Указанное свидетельствует о том, что правообладателем также предпринимались действия, направленные на использование обозначения «Амальфи», включенного в оспариваемый знак, в составе принадлежащего ему домена, что также исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к следующим выводам. С возражением не представлено материалов о длительным и интенсивном использовании обозначения «АМАЛЬФИ / AMALFI» лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого знака. Представленных материалов (1-22) недостаточно для того, чтобы установить значительные объемы предоставляемых услуг под обозначением «AMALFI», а также возможность его ассоциирования потребителями исключительно с Плехановой Т.М. Таким образом, довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №658357 пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров (лица, оказывающего услуги), не доказан.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, то установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Компетентным органом данный факт не установлен. Кроме того, указанное возражение рассматривается самостоятельным независимым порядком, за рассмотрение подобного рода возражений предусмотрена отдельная пошлина. В связи с изложенным, решение суда (23),

касающееся признания недействительным решения УФАС от 14.02.2019 №ПО/6657/19 и направления на повторное рассмотрения заявления Плехановой Т.М., не касается предмета рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 658357.