

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 09.10.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Ставцевой Н.Р., Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021763712, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021763712 с датой поступления от 30.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021763712. 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, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ПОЗИТАНО» («коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно» (https://world_cities.academic.ru/123/Позитано)) не обладает различительной способностью, указывает на место нахождения заявителя, в силу чего является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленном комбинированном обозначении неохраняемые элементы занимают доминирующее положение, то оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «ПОЗИТАНО», то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на имя заявителя из Москвы, как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.10.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 09.05.2023, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с доводами экспертизы, что словесные элементы «САЛОН КРАСОТЫ» заявленного обозначения являются неохраняемыми, и просит исключить из самостоятельной правовой данные словесные элементы;

- словесный элемент «ПОЗИТАНО» нельзя считать прямо содержащим сведения о лице, оказывающем определенные услуги, исходя из того, что обозначение, содержащее словесный элемент «ПОЗИТАНО», может быть признано вводящим в заблуждение только и только в том случае, если потребитель, который находится в Москве, заходя в парикмахерскую с вывеской «ПОЗИТАНО» на самом деле будет думать, этот салон красоты находится в коммуне в Италии;

- в заявленном обозначении словесный элемент «ПОЗИТАНО» 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 «ПОЗИТАНО» 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 (например,

товарные знаки «», «», «», «»,

«», «» по свидетельствам №№923776, 684386, 906671, 523986, 596238, 557103;

- 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 коммуне Позитано, как известном месте оказания заявленных услуг по заявке №2021763712.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021763712 в отношении заявленных услуг 35, 44 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словосочетания «САЛОН КРАСОТЫ».

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

С учетом даты (30.09.2021) 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. №482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «» состоит из словесных элементов «САЛОН КРАСОТЫ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «ПОЗИТАНО», выполненного заглавными и строчными буквами русского алфавита и графического элемента в виде рамки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 44 классов МКТУ.



Анализ заявленного обозначения «» на предмет его соответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что Позитано - «коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно» (https://world_cities.academic.ru/123/Позитано).

Согласно информации, представленной в сети Интернет, Позитано — «очаровательный курортный городок на побережье Тирренского моря в итальянской провинции Салерно. Каскад живописных домиков городка расположен в трех небольших долинах, зажатых между морем и горами. Удобная бухта, мягкий климат, песчаные пляжи в окружении сосновых рощ и лимонных садов — настоящий рай на Земле. В Позитано трудно не влюбиться, его воздухом невозможно надыхаться, а отдых здесь станет самым безмятежным и запоминающимся» (<https://planetofhotels.com/guide/ru/italiya/pozitano>).

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «ПОЗИТАНО» 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 35, 44 классов МКТУ заявленное обозначение будет носить ассоциативный характер.

Также коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения лица, оказывающего услуги. 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/услуг ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг словесный элемент «ПОЗИТАНО» 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.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1, 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.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2023, отменить решение Роспатента от 09.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021763712.

