

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668434, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ручки Ножки», г. Томск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017748916 с приоритетом от 21.11.2017 зарегистрирован 30.08.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №668434 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Поляковой Анны Валерьевны, Московская обл., Ленинский р-н, д. Боброво (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из словесных элементов: «ручки ножки», «маникюр педикюр», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы «ручки ножки» выполнены более крупным шрифтом по сравнению со словесными элементами «маникюр педикюр».

В центре знака расположены изобразительные элементы в виде четырех стилизованных квадратов, на фоне которых помещены стилизованные изображения ступней и ладоней. Знак выполнен в красном, зеленом, белом, коричневом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.06.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668434 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3, пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент подачи заявки №2017748916 и на момент регистрации оспариваемого товарного знака, действовало фирменное наименование ООО «Ручки Ножки»;

- основным видом экономической деятельности ООО «Ручки Ножки» является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;

- право на фирменное наименование у ООО «Ручки Ножки» возникло 02 марта 2015 года;

- согласно странице социальной сети ВКонтакте – [https://vk.com/ruchki nozhki tomsk](https://vk.com/ruchki_nozhki_tomsk), обществом осуществляется реклама оказываемых услуг (маникюр, педикюр, парикмахерские услуги и т.д.) с 20.11.2015, кроме того, обществом осуществляется реклама в социальных сетях;

- фирменное наименование «Ручки Ножки» используется обществом на вывеске и в гражданском обороте;

- ООО «Ручки Ножки» также использует в своей хозяйственной деятельности коммерческое обозначение «Ручки Ножки»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием и с коммерческим обозначением, используемыми лицом, подавшим возражение;

- использование оспариваемого товарного знака правообладателем в гражданском обороте способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям статьи 10 Кодекса, а также статье 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская Конвенция) и статьи 14 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №668434 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ;
2. Копия устава.
3. Копия свидетельства ИНН.
4. Копия свидетельства ОГРН.
5. Копия договора аренды нежилого помещения 1/2015 от 04.09.2015.
6. Копия товарной накладной №4681 от 26.09.2016.
7. Копия товарной накладной №420 от 23.09.2017.
8. Копия товарной накладной №1007 от 05.12.2018.
9. Копия товарной накладной №1960-9 от 28.10.2019.
10. Фото с сайтов ВКонтакте, Instagram, Facebook.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Ручки Ножки» (лицо, подавшее возражение) до даты приоритета товарного знака №668434 не оказывало услуги однородные услугам 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, доказательств в подтверждение своих доводов общество не представило;

- сама по себе выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ручки Ножки» и регистрации общества ещё не свидетельствует об осуществлении какой - либо деятельности обществом;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств использования фирменного наименования ООО «Ручки Ножки» на вывеске и в гражданском обороте;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств противоречия регистрации оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, а ссылка на статью 14 Закона о защите конкуренции и вовсе несостоятельна в связи с утратой силы данной статьи ещё в 2015 году;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно схожести фирменного обозначения «Ручки Ножки» и оспариваемого товарного знака ошибочны и надуманны;

- доводы лица, подавшего возражение, о том, что ООО «Ручки Ножки» осуществляется реклама в социальных сетях Вконтакте, Instagram и Facebook ничем не подтверждены, поскольку не представлено доказательств какого - либо отношения общества к указанным страницам в сети Интернет.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2020 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668434.

К отзыву правообладателем знака были представлены следующие документы:

11. Свидетельство на товарный знак «ручки ножки» № 668434;
12. Изменение к свидетельству на товарный знак (государственная регистрация предоставления права на использование товарного знака по договору);
13. Нотариально заверенная копия договора авторского заказа от 12.10.2011 на 1 л.;
14. Нотариально заверенная копия акта приёма передачи оказанных услуг от 10.11.2011 на 1 л.;

15. Нотариально заверенная квитанция об оплате по договору авторского заказа от 12.10.2011 на 1 л.;

16. Копия решения Роспатента от 15.09.2020 с заключением на 12 л.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (21.11.2017) правовая база для рассмотрения заявления 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака 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 либо 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.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений 8 пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «
», состоящее из словесных элементов: «ручки ножки», «маникюр педикюр», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом словесные элементы «ручки ножки» выполнены более

крупным шрифтом по сравнению со словесными элементами «маникюр педикюр». В центре знака расположены изобразительные элементы в виде четырех стилизованных квадратов, на фоне которых помещены стилизованные изображения ступней и ладоней. Знак выполнен в красном, зеленом, белом, коричневом цветовом сочетании. Слова «маникюр», «педикюр» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что 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.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «Ручки Ножки», а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения. В связи с этим ООО «Ручки Ножки» признано заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый знак обслуживания включает в свой состав словесные элементы «РУЧКИ НОЖКИ», на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, которые являются тождественными отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение. Индивидуализация товаров (услуг) и юридического лица происходит именно благодаря указанным элементам, присутствующим в составе как товарного знака по свидетельству №668434, так и фирменного наименования ООО «Ручки Ножки».

Таким образом, следует признать, что лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование «Ручки Ножки», сходное с оспариваемым товарным знаком, при этом сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Ручки Ножки»/«РУЧКИ НОЖКИ», играющих в них основную индивидуализирующую роль, при этом некоторое визуальное

различие между их графическим оформлением не влияет на вывод о сходстве этих обозначений, в отношении торговой деятельности.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №668434 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №668434 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров или услуг, ни относительно места производства товаров или оказания услуг, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, за услуги лица, подавшего возражение, не представлено.

Лицом, подавшим возражение, не показано, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака данное лицо осуществляло свою деятельность в сфере оказания услуг 44 класса МКТУ под обозначением «Ручки Ножки».

Так, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено, поскольку представленные документы не показывают территорию распространения услуг; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя об услугах, оказываемых лицом, подавшим возражение, маркированных обозначением «Ручки Ножки», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать услуги, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы, из которых следует, что ООО «Ручки Ножки» ведет деятельность по оказанию услуг по маникюру, педикюру, а также парикмахерских услуг. Однако представленные документы [5-10] (например, товарные накладные [7-9], фотографии с сайтов ВКонтакте, Instagram и Facebook [10], относятся к более позднему периоду, то есть к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут свидетельствовать о приобретении услуг, компании лица, подавшего возражение, широкой известности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Ручки Ножки» было известно потребителям как компания, оказывающая парикмахерские услуги и услуги по маникюру, педикюру .

В связи с чем, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668434 недействительным на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ товарного знака по свидетельству №668434 на предмет его соответствия требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса, несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств

индивидуализации обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «Ручки Ножки»/«РУЧКИ НОЖКИ».

Как следует из материалов возражения [1-4] право на фирменное наименование возникло у ООО «Ручки Ножки» с даты его регистрации в ЕГРЮЛ, а именно 02.03.2015 г., а значит, до даты приоритета (21.11.2017) оспариваемого знака обслуживания по свидетельству №668434.

Вместе с тем, только возникновения права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Как было указано выше, представленные лицом, подавшим возражение, документы не позволяют сделать вывод о том, что данное лицо вело деятельность, однородную услугам 44 класса МКТУ, содержащимся в оспариваемом товарном знаке. Из представленных заявителем товарных накладных следует, что ООО «Ручки Ножки» выступает в качестве грузополучателя различных товаров.

Однако, закупка товаров сама по себе не свидетельствует об оказании услуг салонами красоты.

Представленные товарные накладные [6-9] не подтверждают ведения лицом, подавшим возражение экономической деятельности по предоставлению услуг парикмахерских и салонами красоты. Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено факта оплаты по данным накладным. Представленные фотографии с сайтов ВКонтакте, Instagram и Facebook [10], также не могут служить доказательством ведения деятельности по предоставлению услуг парикмахерских и салонами красоты, поскольку информацию, размещенную на данных распечатках, не представляется возможным соотнести с лицом, подавшим возражение.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что ООО «Ручки Ножки» ведет коммерческую деятельность

в отношении услуг 44 класса МКТУ с использованием коммерческого обозначения сходного с оспариваемым товарным знаком, установлено следующее.

В распоряжение коллегии был представлен договор аренды нежилого помещения [5].

Стоит согласиться, что у лица, подавшего возражение, на основании договора аренды, имеется право на использование нежилого помещения, расположенного по адресу: 634050, г. Томск, ул. Беленца Алексея, д. 10, пом. 1058-1061.

Вместе с тем, сведений о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака по указанному адресу оказывались услуги парикмахерских и салонов красоты и при этом, имущественный комплекс сопровождался вывеской «Ручки Ножки» материалы возражения не содержат.

Также, фотография с вывеской здания [10] не может быть соотнесена с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких кассовых чеков, договоров об оказании услуг, что могло бы свидетельствовать о деятельности по оказанию услуг парикмахерских и салонов красоты.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомочным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668434 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного, лицо, подавшее возражение, ссылается на несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 10 Кодекса, статьи 10 bis Парижской Конвенции, статье 14 Закона о защите конкуренции.

Коллегия отмечает, что признание действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2020 и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668434.**