


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.01.2019 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744738 (далее решение – Роспатента), поданное ИП Бураковым Алексеем Валерьевичем, г. Краснодар (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018744738 подано на регистрацию 16.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «LASER TOUCH», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом словесный элемент «LASER» выполнен жирным шрифтом, и изобразительного элемента в виде комбинации изогнутых линий, составляющих оригинальное стилизованное изображение девушки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 03.07.2019 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ, а в отношении другой части

заявленных товаров 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744738.

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 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенный в состав заявленного обозначения графически выделенный словесный элемент «LASER» - с англ. – «Лазер» — устройство, преобразующее световую, электрическую, тепловую, химическую энергию в энергию поляризованного и узконаправленного потока излучения. Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, в том числе, в медицине, а также в быту (см. <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, вышеуказанный словесный элемент является неохраняемым в составе заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров и услуг, поскольку указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальной части заявленных товаров и услуг, не имеющих отношения к лазеру – заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения заявленных товаров и услуг, в связи с чем, не может быть зарегистрировано – в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.01.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение выполнено в едином шрифтовом исполнении и зрительно воспринимается как целостное обозначение, словосочетание;
- словесные элементы «LASER TOUCH» являются словосочетанием, которое имеет определенный перевод («лазерное прикосновение»);

- таким образом, словесные элементы «LASER TOUCH» заявленного обозначения представляют собой словосочетание, имеющее определенную семантику, не обладающее характеризующими чертами заявленных товаров и услуг;

- также заявитель сообщает, что за время его деятельности под данным обозначением, заявленное обозначение приобрело различительную способность и воспринимается рядовым потребителем именно так как было изложено выше.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744738 в отношении всех заявленных товаров 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Диплом участия в выставке XXII профессиональных средств, оборудования и инструментов для косметических и парикмахерских салонов от 15-17 мая 2019 г.;
2. Сертификат участия в 18-ой Выставке оборудования и материалов для эстетической косметологии... » от 29-31 мая 2019 г.;
3. Кубок с Выставки Индустрии красоты 2019 г.;
4. Диплом с Международной XXIII специализированной выставки индустрии красоты «ШАРМ» от 14-17 февраля 2019 г.;
5. Договор на участие в выставке №ВЦ00-000582 от 10 декабря 2018 г. Ростов на-Дону.;
6. Акт приемки выполненных работ «СФ-251218/КРД-ЛП от 22 мая 2019 г.;
7. Счет за создание франчайзингового продукта по вышеуказанным актам от 25 декабря 2018 г.;
8. Акт приемки выполненных работ маркетинг-кита от 8 апреля 2019 г.;
9. Платежное поручение №582 от 10 декабря 2018 г. за аренду закрытой оборудованной площади;
10. Акт № ВЦ00-000186 от 17 февраля 2019 г.;
11. Договор субаренды нежилого помещения от 22.06.2018 г.;
12. Договор поставки товара №6 от 1 июня 2019 г.

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

С учетом даты (16.10.2018) 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

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 вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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 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.

Согласно подпункту 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 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.

The logo consists of the word "LASER" in a bold, sans-serif font above the word "TOUCH" in a smaller, regular sans-serif font. To the right of the text is a stylized graphic element resembling a vertical line with a decorative flourish at the top and bottom.

Заявленное обозначение является комбинированным «», состоящим из словесных элементов «LASER TOUCH», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «LASER» выполнен жирным шрифтом, и изобразительного элемента в виде комбинации изогнутых линий, составляющих оригинальное стилизованное изображение девушки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «LASER» акцентирует на себе внимание, поскольку занимает начальное положение в заявленном обозначении, а кроме того выделен жирным шрифтом.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2020, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены экспертизой, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям как пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так и пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, как было указано в заключении по результатам экспертизы, словесный элемент «LASER», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка означает «Лазер» — устройство, преобразующее световую, электрическую, тепловую, химическую энергию в энергию поляризованного и узконаправленного потока излучения. Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, в том числе, в медицине, а также в быту (см. <https://dic.academic.ru/>)., в связи с чем, для одной части заявленных товаров будет указывать на их вид и состав, а также на назначение части заявленных услуг. А для иных товаров и услуг, не имеющих отношение к «лазерным устройствам», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и услуг.

Указанное предусматривается пунктом 4.8 Правил ППС, где говорится о том, что в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями, выдвинутыми коллегией, и представил уточненный перечень заявленных товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анестезии; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; банки медицинские; вибромассажеры; иглы для иглоукалывания; имплантаты хирургические из искусственных материалов; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей, шпатели медицинские», услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов /прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуг 44 класса МКТУ «ваксинг / восковая депиляция; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские;

пирсинг; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев».

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «LASER», который в переводе с английского, немецкого, испанского, итальянского, французского языков означает «лазер (сущ.); лазерный (прилаг.)», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

«Лазер» - это источник когерентного электромагнитного излучения высокой направленности, способный осуществлять предельно возможную концентрацию энергии излучения в пространстве, времени и спектральном диапазоне. Слово «лазер» является аббревиатурой английского словосочетания: «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation», что означает «усиление света вынужденным излучением». Первоначально термин «лазер» применялся только к оптическому излучению (свету), ныне генерация лазерного излучения получена в диапазоне длин волн от микроволнового до мягкого рентгеновского. Лазерное излучение возникает как результат преобразования различных видов энергии (световой, электрической, химической и др.). Начало новому научному направлению – квантовой электронике, в т. ч. лазерной физике, было положено работами А. М. Прохорова, Н. Г. Басова в СССР и Ч. Х. Таунса в США (1954–55), которые в 1964 были удостоены Нобелевской премии.

Создание «лазера» привело к появлению и развитию новых научных направлений в физике, биологии и медицине, новых технологий, см. Интернет, Большая российская энциклопедия, <https://bigenc.ru/physics/text/4341828>.

Относительно довода заявителя о том, что словесные элементы «LASER TOUCH» образуют единое словосочетание с определенным семантическим значением, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «TOUCH» в переводе с английского языка означает «контакт, штрих, прикосновение», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Таким образом, словесный элемент «TOUCH» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного обозначения, поскольку само словосочетание «LASER TOUCH» воспринимается как «лазерный контакт», «прикосновение лазера».

В виду чего, словосочетание «LASER TOUCH» – вызывает прямые ассоциации с «лазером» или с его воздействием на человека.

Таким образом, словесный элемент «TOUCH» не изменяет смыслового значения слова «LASER» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «LASER».

Кроме того, указанные семантические значения словесных элементов «LASER» и «TOUCH» являются часто используемыми и хорошо известными для российского потребителя.

В виду чего, словесный элемент «LASER» представляет собой источник когерентного электромагнитного излучения высокой направленности, способный осуществлять предельно возможную концентрацию энергии излучения в пространстве, времени и спектральном диапазоне, который может быть применен в медицинских приборах, в виду чего, для части заявленных товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; лазеры для медицинских целей», которые представляют собой приборы, в которых может быть использован «лазер», и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов /прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама

наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], которые могут быть соотнесены с указанными товарами 10 класса МКТУ, будет указывать на вид, состав, назначение, в связи с чем, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анестезии; банки медицинские; вибромассажеры; иглы для иглоукалывания; имплантаты хирургические из искусственных материалов; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей, шпатели медицинские», услуг 44 класса МКТУ «ваксинг / восковая депиляция; имплантация волос; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев», которые не относятся к товарам и услугам, связанными с лазерными технологиями, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров и назначения услуг, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение



«LASER TOUCH» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Документов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в возражении не представлено.

Однако, поскольку словесный элемент «LASER» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, он может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ

«аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппараты для микрошлифовки кожи; лазеры для медицинских целей» и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; аренда площадей для размещения рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стенов /прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2020, изменить решение Роспатента от 03.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744738 с учетом дополнительных оснований.