

## 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, рассмотрела поступившее 14.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное Солоневич Натальей Вадимовной, Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715659, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019715659 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.04.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение

**Kogaoschool**

представляет собой словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2019715659 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса,

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «Kogaoschool» представляет собой сложносоставное слово, образованное из словесных элементов «Kogaos» (название японской техники массажа, направленной на коррекцию лица. В заключении экспертизы указано, что в настоящее время

«Kogao» относится к одному из самых востребованных направлений в японской лицевой коррекции и самокоррекции. В переводе с японского «kogao» означает "маленькое лицо". Автором методики является Хироси Кацуяма, см. Интернет: <https://fithacker.ru/articles/massazh-kogao-mgnovennogo-deystviya/>, <https://agelessportal.ru/652-kogao-umenshenie-obemov-lica-xirosi-kacuyama.html>, <http://ageless-practice.blogspot.com/2014/05/kogao.html>, [https://mostitsky\\_universal.academic.ru/2455/когао](https://mostitsky_universal.academic.ru/2455/когао), [https://mostitsky\\_universal.academic.ru/2455/когао](https://mostitsky_universal.academic.ru/2455/когао), Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий. 2005–2012) и «School» (в пер. – с англ. – школа, учебное заведение - какое-л. специализированное учебное заведение (например, музыкальная школа, спортивная школа и т. п.), см. Интернет: <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=school>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/школа>). В отношении услуг 41 и части услуг 44 классов МКТУ (массаж, советы по вопросам здоровья) заявленное обозначение является неохраняемым, поскольку указывает на их вид и название. В данном случае, заявленное обозначение состоит из названия японской техники массажа «Kogao» (определяет область деятельности, к которой относятся услуги) и видового наименования организации «School» (школа), в связи с чем в целом воспринимается как обозначение, не обладающее различительной способностью и указывающее на назначение заявленных услуг. В отношении услуг 44 класса МКТУ иного вида и назначения (не связанных с обучением и массажем) регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик услуг. Поскольку автором методики является Хироси Кацуяма, регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на имя заявителя Солоневич Наталья Вадимовна, способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Также экспертизой указано, что заявителем не были представлены документы, подтверждающие, что заявленное обозначение воспринималось потребителем до даты подачи заявки как обозначение лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие аргументы:

- в ответе на уведомление аявитель указывал, что согласно англоязычным открытым источникам в сети Интернет (например, в статье газеты «JapanTimes» от 17.10.2006г. по ссылке

[https://www.japantimes.co.jp/ncws/2006/10/17/refercnce/smallface/#.XihXq\\_5S9aR](https://www.japantimes.co.jp/ncws/2006/10/17/refercnce/smallface/#.XihXq_5S9aR) (см. приложение или статью от 14.04.2015 г. на сайте <https://www.racked.com/2015/4/14/8404371/Japan-small-face-kogao> слово «kogao» (в переводе с японского языка — маленькое лицо) и выражение «kao ga chiisai» (в переводе с японского языка — иметь маленькое лицо) вошли в моду ещё в 1990-е для обозначения модного в Японии явления — наличия узкого V-образного лица, похожего на детское. Эти выражения впервые использовались для моделей и знаменитостей, которые, как считалось, выглядели особенно стильно, потому что у них были хорошие общие пропорции и черты лица, благодаря которым их лица выглядели маленькими и привлекательными;

- ссылался заявитель и на русскоязычные источники, например, <http://news.lcit.ru/archives/9837>, из которых видно, что слово «kogao» используется как комплимент внешности девушки. то есть характеризует её саму. Также заявитель ссылался на данные интернет-переводчиков, согласно которым слово «kogao» в переводе с японского означает именно само по себе «маленькое лицо», а не вид массажа;

- таким образом, в единственном словарном источнике, приведённом в решении об отказе в регистрации, указано, что слово «kogao» является абстрактным понятием, характеризующим канон красоты в японской культуре, и не имеет прямой связи с массажными техниками. Это обстоятельство подтверждается и собранной информацией, приведённой в ответе на уведомление. Более того, в других приведённых экспертом источниках имя Хироси Кацуяма или не упоминается вовсе, или упоминается в связи с методом «Small face & skin», а название «kogao» относится к целой группе разнообразных методик, авторами которых являются разные люди (Хироси Кацуяма, Юкуко Танака, Вада Саяка, Фудзикава Эмико и др.);

- довод о том, что «kogaο» является именно методом массажа, не соответствует действительности и опровергается в том числе источниками, приведёнными экспертом в обоснование принятого им решения. Также не соответствует действительности вывод о том, что Хироси Кацуяма якобы является единственным автором этого метода, поскольку в приведённых экспертом источниках названы совершенно разные люди, использующие техники массажа или упражнений для лица, направленных на достижение эффекта так называемого «маленького лица» («kogaο»). В связи с этим обозначение «kogaοschool» не является вводящим в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку очевидно, что для достижения эффекта «kogaο» самые разные методики предлагаются разными авторами;

- словарные источники позволяют установить, что входящее в состав заявленного обозначения слово «kogaο» относится к японскому языку и имеет в нём прямую семантику. При вынесении решения об отказе в регистрации заявленного обозначения не было учтено, что японский язык крайне мало распространён в России;

- при анализе заявленного обозначения не были учтены три ключевых фактора. Во-первых, средний российский потребитель не владеет японским языком, и потому не может воспринимать слово «kogaο» как относящееся к японскому языку или какому-то конкретному явлению в японской культуре, а воспринимает это слово как фантазийное. Во-вторых, усилению первого фактора способствует то обстоятельство, что обозначение «kogaοschool» включает в себя слово «school», относящееся к английскому языку, знакомому гораздо большему числу российских потребителей (так, по данным ВЦИОМ на 2019 год английским в разной степени владело 63% населения нашей страны). Несомненно, среднему потребителю гораздо проще представить, что всё обозначение, выполненное на латинице и включающее английское слово, выполнено по правилам английского языка, чем что обозначение выполнено на двух языках. В результате этого часть «kogaο» будет с большей долей вероятности оценена как фантазийная часть английского слова-неологизма. В-третьих, та крайне небольшая группа потребителей, которая всё же

знакома с японским языком, может перевести это слово буквально как «маленькое лицо», а также предположительно знакома со значением этого слова как культурного феномена — эталона красоты. В этом случае обозначение может быть переведено такими потребителями как «Школа маленького лица», причем сам по себе термин «маленькое лицо» не характеризует напрямую какие-либо услуги 41 или 44 классов МКТУ, поскольку выражает представление об эталоне внешности женщины, а не конкретные способы достижения этого эталона, то есть является абстрактным понятием, в связи с чем это слово не может быть признано описательным для каких бы то ни было услуг;

- из открытых данных в сети Интернет можно установить, что заявитель имеет крайне тесную связь с Японией. Так, в 1995-2001 Наталья Солоневич обучалась в Дальневосточном государственном университете по специальности «Регионоведение», а также получила квалификацию переводчика с японского языка, в период с 1998 по 2000 год обучалась в Международной Информационной Бизнес-Школе, г. Уцуномия, префектура Точиги, Япония. В 2003 году заявитель открыл в Москве представительство японской компании Сенкон Лоджистикс. В период с 2003 по 2019 год заявитель регулярно обучался в Японии по таким направлениям, как уход за лицом и телом, различные массажные и терапевтические техники. В январе 2019 года получил сертификат о прохождении обучения компании Lapidem. В июле 2019 года Наталья Солоневич получила в Японии сертификат международной школы Glow Academy как терапевт и инструктор оздоровительных программ. Также заявителю принадлежит аккаунт в социальной сети Инстаграм с названием @kogaoschool (<https://www.instagram.com/kogaoschool/>), который действует с декабря 2018 года и обладает 14.2 (!) тысячами подписчиков, заявитель принимал участие в различных профильных мероприятиях, семинарах и выставках. Очно у Натальи Солоневич обучились техникам массажа и терапии десятки человек, сотни посмотрели прямые эфиры, тысячи присутствовали на бесплатных мероприятиях. В связи с этим доводы эксперта о том, что не располагает доказательствами использования обозначения «kogaschool» в гражданском обороте, не соответствует действительности.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2019715659 в полном объеме.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка страниц сайта fithacker.ru;
- распечатка страниц сайта agcicssportai.ru;
- распечатка страниц сайта ageless-practice.blogpost.com;
- распечатка интернет-словаря;
- распечатка страниц сайта japantimes;
- распечатка страниц сайта iacked.com;
- распечатка с сайта news.leit.ru;
- аналитический обзор ВЦИОМ 2019 года;
- сведения о заявителе с сайта royalcosmetics.ru;
- сертификат терапевтической школы Glow Academy 2019;
- сертификат Lapidem январь 2019 года в Токио;
- выдержка из аккаунта Школа Когоа (@kogaoschool);
- копия диплома Дальневосточного Государственного Университета;
- карточка счёта;
- оборотно-сальдовая ведомость;
- копии договоров.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (05.04.2019) поступления заявки №2019715659 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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, характеризующих товары.

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

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесный товарный знак **“Kogaoschool”**.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивалась для услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в заявке, а именно 41 - академии [обучение]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения] и 44 - бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; ваксинг; восковая депиляция; восстановление лесных массивов; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дизайн ландшафтный; диспансеры; центры здоровья; дома с сестринским уходом; изготовление венков [искусство цветочное]; имплантация волос; консультации медицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области ароматерапии; логопедия; услуги по исправлению дефектов речи; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; огородничество; ортодонтия; услуги ортодонтические; осеменение искусственное; паллиативная помощь; парикмахерские; пирсинг; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; советы по вопросам здоровья; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства,



аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги бальнеологических центров; услуги банка человеческих тканей; услуги в области аквакультуры; услуги визажистов; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги медицинских клиник; услуги нетрадиционной медицины; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы.

Анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Обозначение “Kogaoschool” является искусственно образованным из двух словесных элементов “kogao” и “school”. При этом словесный элемент “kogao” по информации из общедоступных источников в переводе с японского языка означает “маленькое лицо”, что подтверждает и заявитель в своем возражении. Также согласно сведениям из сети Интернет “kogao” представляет собой название японской методики по омоложению лица. Эта практика относится к одному из самых востребованных в настоящее время направлений в японской лицевой коррекции и самокоррекции - Kogao. Лозунг этой гимнастики – “Маленькое лицо за неделю!”. В Японии в области коррекции и самокоррекции лица существует целое направление методов, целью которых является обретение маленького лица... Считается, что маленькое лицо по умолчанию выглядит лучше и моложе. И работа на уменьшение лица носит как эстетический характер, делая лицо более изящным, тонким, маленьким, аккуратным, так и дает выраженный антивозрастной, омолаживающий эффект. Указанная информация подтверждается сведениями с различных сайтов сети Интернет, в том числе приведенными в заключении экспертизы и на сайте заявителя. В частности, на сайте [royalcosmetics.ru](http://royalcosmetics.ru) указано “Метод Когоао (маленькое лицо) начинается с активизации циркуляции

спинномозговой жидкости спины и головы, плюс добавляется техника реабилитации, в конце накладываются эластичные бинты на лицо, чтобы закрепить результат, это и есть революционный метод Когао”. При этом следует отметить, что Интернет, являясь глобальной информационной сетью, доступной для большей части населения, в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения разного рода информации, в том числе и о японских техниках Когао.

В отношении довода возражения о том, что Хироси Кацуяма не является единственным автором этого метода Когао, поскольку в приведённых экспертом источниках названы совершенно разные люди, использующие техники массажа или упражнений для лица, направленных на достижение эффекта так называемого «маленького лица» («kogaо»), коллегия считает необходимым отметить следующее.

Действительно, указанный метод предполагает использование разных техник массажа или коррекции, разработанных в Японии различными лицами, что исключает возможность ассоциаций слова Когао с каким-то определенным лицом. Вместе с тем, учитывая его японское происхождение, существует некоторая вероятность возникновения у потребителя представления о связи лица, оказывающего заявленные услуги, с Японией и японскими специалистами, а не с заявителем по рассматриваемой заявке.

Таким образом, словесный элемент “Kogaо” известен российским потребителям в качестве наименования японских техник массажа или гимнастики для лица. В связи с указанным в сочетании со словом “scholl”, которое в русском языке имеет значение “школа”, заявленное обозначение может быть переведено как “школа когао или школа маленького лица”, что не отрицает и заявитель, т.е. будет однозначно без домысливания и дополнительных рассуждений восприниматься как школа, в которой обучают японским техникам коррекции и самокоррекции лица для достижения эффекта “маленького лица”.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу, что в отношении всех услуг 41 класса МКТУ, связанных с обучением, а также части услуг 44 класса МКТУ,

связанных с массажем и уходом за лицом, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку его следует рассматривать как описательное обозначение, характеризующее эти услуги на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что нашло свое отражение в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение Роспатента.

В отношении услуг 44 класса МКТУ, не связанных с услугами массажа и ухода за лицом, заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных заявителем материалов, то они не доказывают, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации в отношении заявленных услуг, поскольку указанные материалы не содержат сведений об объемах предоставляемых услуг, о затратах на рекламу, о территории распространения услуг заявителя, маркированных заявленным обозначением, сведений об информированности потребителей и др. сведений об использовании обозначения, которые позволили бы сделать вывод, что эти услуги, предоставляемые под заявленным обозначением, ассоциируются только с заявителем.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2019715659, следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 14.04.2020.**