

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 28.03.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Кисиевой Сабиной Феликсовной, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022736238 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2022764438, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 25 и услуг 41, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 07.12.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ, а в отношении товаров 03, 25 и услуг 41 (части), 44 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации, мотивированное в заключении по результатам

экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1, пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «NAIL BAR» (в пер. с англ. яз. – маникюрный салон, см. Интернет, Словари <https://www.multitrans.ru>, <http://translate.academic.ru>) не подлежат правовой охране в соответствии с пунктом 1 статьей 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на видовое наименование предприятия и назначение услуг.

При этом следует отметить, что наличие в обозначении слов «NAIL BAR», предполагает ограничение перечня заявленных товаров и услуг, поскольку в отношении части заявленных товаров и услуг, которые не относятся к товарам/услугам, предлагаемые/оказываемые в «маникюрных салонах», заявленное обозначение, с вышеуказанными словесными элементами, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров, оказываемых услуг, и, соответственно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, на основании положений предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «**MOOD**» по свидетельству №589583 с приоритетом от 14.07.2015, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «²**MOOD**» по свидетельству №811733 с приоритетом от 06.12.2019, в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ [2];

2MOOD

- товарным знаком «**2MOOD**» по свидетельству №955502 с приоритетом от 13.04.2022, в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 и услугам 44 классов МКТУ [3];

2MOOD

- товарным знаком «**2MOOD**» по заявке № 2022725225 с приоритетом от 19.04.2022, в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03 и услугам 44 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем 28.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит сократить перечень услуг 44 класса МКТУ следующим образом: 44 – маникюр; услуги эстетические, в том числе услуги по архитектуре бровей, ресниц, ногтей;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №811733, №955502 и по заявке №2022725225 предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022764438 в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764438 на имя заявителя с указанием словесных элементов «NAIL BAR» в качестве неохраняемых, в отношении сокращенного перечня услуг 41, 44 классов МКТУ, а именно:

- 41 – академии [обучение]; аренда реквизита для киносъемок; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; выпуск музыкальной продукции; дискотеки; дублирование; издание книг; исследования в области образования; квест комнаты [развлечения]; кинопрокат; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; написание теле- и киносценариев; образование музыкальное; обучение заочное; обучение

практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение спортивных мероприятий; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация развлекательных мероприятий; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; перевод с языка жестов; перевод устный; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]; передачи развлекательные телевизионные; переподготовка профессиональная; постановка шоу; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музейного оборудования; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление отзывов пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление рейтинга пользователей в развлекательных или культурных целях; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; презентация музейных выставок; проведение развлекательных мероприятий; проведение фитнес-классов; проведение экзаменов; производство подкастов; производство фильмов, за

исключением рекламных; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; прокат тренажеров; прокат устройств для чтения электронных книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; радиопередачи развлекательные; развлечения; редактирование текстов; сертификация образовательных услуг, а именно предоставления обучения и образовательного экзамена; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; субтитрование; субтитрование; тьюторинг; услуги артистов; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги в области электронного спорта; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги видеосъемки с помощью дронов; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги игровые, предоставляемые онлайн через компьютерную сеть; услуги игротек; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги каллиграфов; услуги караоке; услуги композиторов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги медиатек; услуги моделей для художников; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по оценке физического состояния для тренировок; услуги по раскрашиванию лица; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; услуги спортивных лагерей; услуги студий записи; услуги фотографирования с помощью дронов;

фотографирование; фоторепортажи; хронометраж спортивных состязаний; шоу-программы.

- 44 – маникюр; услуги эстетические, в том числе услуги по архитектуре бровей, ресниц, ногтей.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.09.2022) 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 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 неохраняемые 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «MOOD», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буквы «OO» представляют собой стилизованный символ бесконечности, в которых расположены словесные элементы «NAIL BAR», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в черном, золотом цветовом сочетании, в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В решении Роспатента было установлено, что словесные элементы «NAIL BAR» не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 41, 44 классов МКТУ и являются неохраняемыми, с чем заявитель выразил свое согласие.

Также коллегия отмечает, поскольку заявитель ограничил заявленный перечень услуг 41, 44 классов МКТУ, исключив из него услуги, которые не имеют отношения к услугам, предоставляемым в маникюрных салонах, то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание относительно несоответствия заявленного обозначения в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2022764438 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-4].

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MOOD» буквами

латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «²MOOD», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MOOD» буквами латинского алфавита и цифры «2». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным «**2MOOD**», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MOOD» буквами латинского алфавита и цифры «2». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по заявке [4] является словесным «²MOOD», состоящим из оригинально выполненного словесного элемента «MOOD» буквами латинского алфавита и цифры «2». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что заявитель сократил свои притязания и испрашивает регистрацию товарного знака по заявке №2022764438 только в отношении услуг 41 и 44 классов МКТУ.

В связи с чем, противопоставленные товарные знаки [1, 2], которые были противопоставлены в отношении товаров 03 и 25 классов МКТУ, не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2022764438 в отношении испрашиваемых услуг 41, 44 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также, коллегией выявлено, что по противопоставленной заявке [4] было принято решение о признании заявки отозванной 05.03.2024, в связи с чем, она также не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке

№2022764438 в отношении испрашиваемых услуг 41, 44 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 07.12.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [3] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; услуги эстетические, в том числе услуги по архитектуре бровей, ресниц, ногтей».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022764438 и противопоставленный товарный знак [3] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 07.12.2023 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении, указанных выше услуг 44 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2024, изменить решение Роспатента от 07.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764438.