

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, поступившее 27.08.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Макаркиной Ольгой Юрьевной, Ленинградская область, Кировский р-он, п.г.т. Синявино (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018705232, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2018705232, поданной 12.02.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «СТУДИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ», «MONEBEAUTY» «ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ», выполненные один под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом, и изобразительный элемент,

расположенный слева от словесных элементов, выполненный в виде стилизованного изображения женского лица.

Роспатентом 25.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018705232 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «MONEBEAUTY», который представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «MONE» и «BEAUTY», при этом согласно информации полученной в сети Интернет «MONE» способно ассоциироваться у рядового потребителя с сетью салонов красоты «MONE» (Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти Брендз», 117292, Москва, ул.Профсоюзная, д.22/10, корп.1, см. <http://www.salonmone.ru/>), организованной в 1998 году и оказывающей услуги, однородные заявленным услугам.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица оказывающего услуги на основании (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 303410 с приоритетом от 20.06.2005 (срок действия регистрации продлен до 20.06.2025), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Брендз», Москва, в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ (основание пункт 6 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТУДИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ» является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

В Роспатент 27.08.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части указания обозначения «СТУДИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ» в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- вместе с тем, отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как отсутствует совпадение по семантическому критерию сходства. Так, противопоставленный знак ассоциируется с фамилией французского художника Огюста Клода Моне, словесный элемент «MONEBEAUTY» заявленного обозначения является фантазийным и не несет в себе какой-либо смысловой нагрузки;

- между сравниваемыми обозначениями также отсутствует совпадения по графическому и фонетическому критериям сходства. Так, противопоставленный знак является словесным, состоящим из одного слова, в то время как заявленное обозначение включает изобразительный и словесные элементы («СТУДИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ», «MONEBEAUTY», «ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ»);

- заявленное обозначение не может вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, так как:

- согласно данных Единого государственного реестра юридических лиц в настоящее время под аналогичным противопоставленному товарному знаку (1) фирменным наименованием «МОНЭ» зарегистрировано 29 юридических лиц. Как правило, коммерческое обозначение зачастую образовывается на основе фирменного наименования. Следовательно, среднестатистический российский потребитель едва ли ассоциирует встретившееся ему слово «Моне» с конкретным лицом, предоставляющим услуги;

- салоны красоты с тождественным наименованием представлены в разных городах страны, при этом данные лица не являются сторонами правообладателя по договорам лицензии, коммерческой концессии;

- сведения, размещенные на сайте <http://www.salonmone.ru/> без их документального подтверждения, не могут в полной мере свидетельствовать об известности салона красоты «MONE» (Общества с ограниченной ответственностью «Бьюти Брендз»).

Заявитель обращает внимание, что указанный выше салон не входит в список самых известных салонов красоты Москвы с точки зрения независимого рейтинга (распечатки с сайта rating.msk.ru).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018705232 в отношении всех заявленных услуг.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.salonmone.ru/> – [1];
- выписка из ЕГРЮЛ по запросу «Монэ» – [2];
- скриншот страницы Яндекс с поисковым запросом «Салон красоты Монэ» – [3];
- распечатка с сайта <http://rating.msk.ru/> сведений о рейтинге лучших салонов красоты в Москве – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.02.2018) поступления заявки № 2018705232 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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

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

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке № 2018705232 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СТУДИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ», «MONEBEAUTY», «ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ», выполненные один под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов разного размера, стандартным шрифтом, и изобразительный элемент, расположенный слева от словесных элементов, выполненный в виде стилизованного изображения женского лица.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТУДИЯ КРАСОТЫ И СТИЛЯ» (заведение, занимающееся косметическим и медицинским обслуживанием мужчин и женщин, см. Интернет) в отношении заявленного перечня услуг 44 класса МКТУ относится к обозначению, которое характеризует данные услуги, указывает на их назначение и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

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

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак  по свидетельству № 303410 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 44 класса МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы «MONEBEAUTY» и «МОНЕ», поскольку противопоставленный знак (1) состоит только из словесного элемента, а в заявленном комбинированном обозначении, состоящим из словесных и изобразительных элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При этом следует отметить, что словесный элемент «MONEBEAUTY» занимает центральное положение в заявленном обозначении, в отличие от других словесных элементов, выполнен буквками крупного размера, словесный элемент «ВАШ НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ РУЧНОЙ РАБОТЫ» применительно к заявленным услугам 44 класса МКТУ способен вызывать ассоциации с определенным качеством услуг, в силу чего именно

словесный элемент «MONEBEAUTY» непосредственно оказывает влияние на запоминание знака потребителями.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «MONEBEAUTY» - «МОНЕ» являются сходными, поскольку имеет место быть фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

При анализе на тождество и сходство коллегия также учитывала, что элемент «MONE-» занимает первоначальную позицию в словесном элементе и именно с него начинается прочтение, в силу чего непосредственно он оказывает влияние на запоминание, в то время как элемент «-BEAUTY» (beauty – в переводе с английского языка на русский язык красота, прелесть) занимает конечную позицию в обозначении и является слабым элементом в силу частного его использования различными лицами при оказании услуг 44 класса МКТУ. Указанное подтверждается сведениями Госреестра, согласно которым существует большое количество товарных знаков, зарегистрированных на имя иных лиц в

отношении услуг 44 класса МКТУ ( по свидетельству № 737883,

 по свидетельству № 737557,  по

свидетельству № 736120,  по свидетельству № 735296,

 по свидетельству №730904,  по свидетельству №722885 и др.).

Провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку словесные элементы «MONEBEAUTY» и «МОНЕ» являются фантазийными, так как не являются лексической единицей какого-либо языка. Довод заявителя относительно того, что словесный элемент может быть воспринят как фамилия французского живописца Оскар Клод Моне, не может быть признан

убедительным, поскольку в рассматриваемом случае обозначение не содержит его имени или инициалов.

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми обозначениями имеются визуальные отличия, однако в данном случае они второстепенны, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов «MONEBEAUTY» - «МОНЕ».

Анализ однородности сопоставляемых услуг показал следующее.

Заявленный перечень услуг 44 класса МКТУ включает следующие позиции *«ваксинг / восковая депиляция; маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; советы по вопросам здоровья; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев»*.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ *«услуги в области гигиены и косметики, в том числе: маникюр, массаж, парикмахерские, салоны красоты, татуирование, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая»*.

Сопоставляемые услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), однородны, поскольку идентичны, либо относятся к одной родовой группе услуг «услуги центров красоты и здоровья», имеют одно назначение, широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги могут оказываться одним лицом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком (1) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2018705232 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что заявленное обозначение включает элемент «MONE», который ассоциируется у рядового потребителя с сетью салонов красоты «MONE» (Общество с ограниченной ответственностью «Бьюти Брендз», 117292, Москва, ул.Профсоюзная, д.22/10, корп.1, см. <http://www.salonmone.ru/>). В связи с указанным заявленное

обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные услуги, маркированные таким же обозначением, которые оказываются другим лицом. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным лицом, основанные на предшествующем опыте потребителя.

Анализ информации, размещенной на сайте <http://www.salonmone.ru/>), указанном в заключении по результатам экспертизы, показал, что на нем, действительно, содержится информация о салоне красоты «МОНЕ». Вместе с тем, сайт не содержит данных о том, что деятельность оказывается именно ООО «Бьюти Брендз». При этом согласно сведениям с сайта <https://www.nic.ru/> (поиск доменного имени), в качестве владельца сайта указано Private person.

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что у российского потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным лицом, (ООО «Бьюти Брендз»), основанные на предшествующем опыте и, следовательно, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, отсутствует.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, как было указано выше, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2019.