

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 22.06.2020, поданное ИП Сурмой Ириной Григорьевной, г. Подольск (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 22.06.2020 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 1, 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;

- кроме того, слова «ручки», «ножки» вошли во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, широко используются и являются общепринятыми словами, именно в уменьшительно-ласкательной форме;

- правообладателем оспариваемого товарного знака подан иск в Арбитражный суд Московской области о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав за использование оспариваемого товарного знака.

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 искового заявления Поляковой А.В.

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

- согласно вступившему в законную силу решения Арбитражного суда Московской области от 30.04.2020 по делу № А41-111643/2019 частично удовлетворены искивые требования ИП Поляковой А.В. об обязанности ИП Сурма И.Г. удалить указания на товарный знак, используемые ей в сети Интернет;

- доказательств, подтверждающих то, что слова «ручки ножки» оспариваемого товарного знака вошли во всеобщее употребление и утратили различительную способность, в возражении не представлено;

- в данном случае такое мнение ошибочно и надуманно, поскольку оспариваемый товарный знак состоит из графической и словесной части (словосочетание), и поэтому должен рассматриваться в совокупности в том виде, в котором он зарегистрирован, т.е. в виде словосочетания совместно с графической частью, а не по отдельным частям, как это предполагает лицо, подавшее возражение;

- ИП Сурма И.Г. к ООО «Ручки Ножки» никакого отношения не имеет, в состав учредителей общества она не входит, ее права и законные интересы существованием такого общества не затрагивают, полномочий от общества не имеет и не представила, выступает от своего имени и следовательно заинтересованным лицом по основаниям, предусмотренными пунктом 8 статьи 1483 Кодекса она не является.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2020 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668434.

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.

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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

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 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.

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.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что правообладателем оспариваемого товарного знака был подан иск к лицу,

подавшему возражение, в Арбитражный суд Московской области о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак [2].

Действительно, согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда Московской области от 30.04.2020 по делу № А41-111643/2019, частично удовлетворены исковые требования ИП Поляковой А.В. об обязании ИП Сурма И.Г. удалить указания на товарный знак «Ручки Ножки», используемый ей в сети Интернет.

Указанным решением суда, представленные ИП Поляковой А.В. доказательства, подтвердили использование ИП Сурма И.Г. обозначений, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Принимая во внимание наличие спорных взаимоотношений относительно обозначения «ручки ножки», ИП Сурма И.Г. признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668434 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В возражении содержится довод о том, что словесные элементы «ручки ножки» оспариваемого товарного знака относятся к категории обозначений вошедших во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида.

Коллегия отмечает, что признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для обозначения товаров или услуг определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара или услуг специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара/услуг или товаров/услуг того же вида, выпускаемых/предоставляемых различными изготовителями;

- применение обозначения длительное время.

Примерами обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, являются следующие обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, эскалатор, линолеум, нейлон, эскимо.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствуют материалы, в которых бы указывалось какие именно лица, с какого времени начали использовать обозначение «ручки ножки» для индивидуализации определенных услуг на территории Российской Федерации.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ручки ножки» вошло во всеобщее употребление для обозначения услуг определенного вида, носит декларативный характер, поскольку реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации услуги, маркированные



обозначением « », оказывались различными хозяйствующими субъектами, в том числе лицом, подавшим возражение, что привело к утрате данным обозначением различительной способности, из вышеуказанных документов не усматривается.

В связи с изложенным, коллегия считает довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №668434 требованиям подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса неубедительным.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку слова «ручки ножки» являются общепринятыми терминами.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Однако в распоряжение коллегии не было представлено сведений из словарей, энциклопедий, справочников, анализ которых позволял бы сделать вывод о том, что слова «ручки ножки» являются терминами в конкретной области.

Изложенное позволяет сделать вывод о недоказанности доводов возражения в отношении данного мотива оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №668434.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №668434 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

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

В части заинтересованности лица, подавшего возражение, в отношении пункта 8 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает, что ИП Сурма И.Г. не обладает какими-либо правами на фирменное наименование ООО «РУЧКИ НОЖКИ», а также не является участником данного юридического лица.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №668434 по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2020 и
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №668434.**