

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 19.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Котовым Андреем Александровичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627157, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2016725153 с приоритетом от 13.07.2016 зарегистрирован 21.08.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №627157 в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Экспресс», г. Новосибирск. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг товарный знак передан ООО «Маркет Франшиз», Новосибирская обл., г. Новосибирск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «в 4 руки», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.09.2023 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №627157 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также дополнений к возражению, сводятся к следующему:

- правовая охрана словесному элементу «в 4 руки» товарного знака по свидетельству №627157 в отношении услуг «маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; салоны, красоты; услуги визажистов» 44 класса МКТУ представлена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- фраза «в 4 руки» широко используется в различных сферах деятельности. Обычно, этим выражением описывают невероятно быструю работу или мастерство, которое достигается благодаря сильному сотрудничеству двух людей (см. <https://obzorposudy.ru/polezno/cto-oznachaet-cetyre-ruki>). Данное толкование указанной фразы подтверждается наличием в открытом доступе иных источников. Так, в словаре синонимов В.Н. Тришина данная фраза толкуется как «вдвоем» (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/drc_synonims/13841/в);

- достаточно распространенной услугой салонов красоты является одновременное выполнение маникюра и педикюра разными мастерами, что подтверждается сведениями из открытых источников;

- фраза «в 4 руки» явным образом характеризует услуги: «маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; салоны, красоты; услуги визажистов», указывая на то, что такие услуги будут выполняться одновременно двумя мастерами;

- на дату подачи заявки на регистрации оспариваемого товарного знака, данная фраза активно использовалась третьими лицами на российском рынке в отношении перечисленных выше услуг;

- факт наличия у правообладателя оспариваемого товарного знака нескольких товарных знаков, в основу которых положены словесные элементы «4 hands»/«4 руки», не свидетельствует о приобретении различительной способности оспариваемого товарных знаков;

- правообладатель оспариваемого товарного знака указывает на длительное осуществление деятельности предприятий сети на рынке (с 2008 года). Вместе с тем, он получил исключительное право на оспариваемый товарный знак только 22.11.2022. Ввиду чего, формирование ассоциативной связи конкретно с правообладателем как лицом, оказывающим услуги, не могло начаться с 2008 года;

- использование правообладателем оспариваемого товарного знака обозначения  не могло способствовать приобретению различительной способности обозначению «в 4 руки», ввиду невозможности российскими потребителями построить ассоциативную связь между сравниваемыми обозначениями и их правообладателем из-за существенных различий в графике, фонетике и семантике;

- результаты, представленного правообладателем оспариваемого товарного знака, социологического опроса не свидетельствуют об узнаваемости обозначения «в 4 руки» и не указывают на приобретение им различительной способности;

- ни один из представленных правообладателем оспариваемого товарного знака материалов не свидетельствует о фактическом осуществлении деятельности под рассматриваемым обозначением, а, следовательно, о формировании у потребителей ассоциативной связи услуг, реализуемых под обозначением «в 4 руки» с данным лицом;

- довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что описательный характер оспариваемого обозначения рассматривался ранее в рамках дела № А45-15826/2015 является не соответствующим действительности, поскольку предмет указанного спора является нарушение прав на зарегистрированный товарный знак, ввиду чего, факт правомерности регистрации самого товарного знака, а также наличие или отсутствие в нем описательного характера не исследовался судами в рамках указанного дела.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №627157 недействительной в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; салоны красоты; услуги визажистов».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения со страницы сайта <https://thequickly.ru/manikyur-i-pedikyur/>;
2. Сведения со страницы сайта http://manicur4you.ru/uslugi/uslugi_12.html;
3. Сведения со страницы сайта <https://salon-radiance.ru/services/korolevskij-manikjur-pedikjur/>;
4. Сведения со страницы сайта <http://krasotka-kupchino.ru/services/manikyur/manikyur-i-pedikyur-v-chetyre-ruki.php>;
5. Сведения со страницы сайта <https://krujevakosa.rulnews/pricheska-i-mejk-odnovremennno/>;
6. Сведения со страницы сайта <http://taospa.rulmassazh-v-4-ruki>;
7. Сведения со страницы результатов поиска в Google;
8. Сведения со страницы сайта <https://maniqr.pro/catalog>;
9. Сведения со страниц сайтов салонов красоты, предлагающих услугу по маникюру и педикюру в 4 руки.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, а также дополнения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- правообладателю принадлежат исключительные права на серию товарных знаков, обладающих стойкой ассоциативной связью у потребителей с ним;
- оспариваемый товарный знак приобрел высокую различительную способность в результате интенсивного и длительного использования для индивидуализации соответствующих услуг;
- правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежат исключительные права на серию товарных знаков по свидетельству №№910703, 649801, 606120, 525452, в основу которых положены словесные элементы «4 hands»/«4 руки», не свидетельствует о приобретении различительной способности оспариваемого товарных знаков;
- указанные товарные знаки связаны единым смысловым значением и активно используются правообладателем в основном направлении своей деятельности - франчайзинге;

- правообладатель является владельцем крупнейшей в России сети студий маникюра и педикюра «4hands». Предприятия сети функционируют более 15 лет, начиная с 2008 года. Франчайзинговое направление деятельности было запущено в 2014 году;

- сеть «4hands» неоднократно признавалась лидером рынка в сегменте beauty-услуг и, в частности, трижды (в 2017 г., 2018 г. и 2019 г.) входила в престижный рейтинг франшиз;

- в результате проведенного социологического опроса (сервис Яндекс. Взгляд) было опрошено более 800 респондентов (целевая аудитория, женщины, возраст 25-44, пользуются услугами маникюра) и установлена стойкая ассоциативная связь потребителя с обозначениями правообладателя и их узнаваемостью;

- в целях продвижения бренда и повышения его узнаваемости правообладатель несет огромные рекламные затраты, которые также позволяют констатировать факт наличия у зарегистрированных товарных знаков различительной способности;

- сама по себе длительность использования обозначения «в 4 руки» до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности;

- из представленных лицом, подавшим возражение, скриншотов веб-страниц невозможно сделать однозначный вывод о дате и времени размещения содержащейся на них информации (об оказании услуг в 4 руки), что делает соответствующие доказательства недопустимыми;

- сам по себе оспариваемый товарный знак не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, а доказательств, подтверждающих интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей должна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами оспариваемой регистрации не представлено;

- довод об описательном характере обозначения «в 4 руки», указывающем на вид /способ оказания услуг маникюра и педикюра, уже являлся предметом рассмотрения арбитражных судов;

- так, в рамках рассмотрения дела № А45-15826/2015 в арбитражных судах первой, апелляционной и кассационной инстанций была подтверждена правомерность противопоставления обозначений «4hands» и «в 4 руки», а также была установлена несостоятельность довода об описательном характере обозначения «в 4 руки» и отсутствии у указанного обозначения различительной способности;

- элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью (Решение СИП от 13.10.2023 по делу № СИП-476/2023).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2023 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №627157.

С отзывом были представлены следующие материалы:

10. Договоры на рекламную интеграцию и продвижение;

11. Платежные документы по рекламным интеграциям;

12. Данные о заключенных лицензионных договорах / коммерческой концессии;

13. Постановление СИП по делу № А45-15826/2015;

14. Определение ВС РФ по делу № А45-15826/2015.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (13.07.2016) правовая база для рассмотрения возражения 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 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «в 4 руки», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №627157 произведена с нарушением положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Словесное обозначение «в 4 руки» оспариваемого товарного знака представляет собой выражение (фразу), которое означает «вдвоем», см. Словари, <https://sanstv.ru/dict>; <https://kartaslov.ru>.

Кроме того, данная фраза используется для обозначения игры на фортепиано вдвоём за одним инструментом, см. Большая Российская Энциклопедия, <https://bigenc.ru/c/igra-v-chetyre-ruki-74e881>

Исходя из приведенных толкований, словосочетание «в 4 руки» будет указывать на какую-либо деятельность, которая выполняется двумя людьми одновременно.

При этом, обращение к Интернет-ресурсам показало, что в отношении услуг «маникюр; педикюр; массаж; парикмахерские услуги; услуги визажистов», выражение «в 4 руки» является достаточно распространенной фразой, которая подразумевает выполнение услуг одновременно двумя мастерами (например: «66.RU», <https://66.ru/news>; «5 Массажей»; simferopol-massage.ru; «BONITA.PRO», <https://bonita.pro>; «Королевство массажа Тайландика», <https://tailandika.ru/>; «Сахар», <https://пнд.салонсахар.рф/nogtevoy-servis/manikyur-i-pedikyur-v-4-ruki/>; «Косметология «Radiance», <https://salon-radiance.ru/articles/manikyur-i-pedikyur>; «СИБАРИТ», <https://sibarit23.ru>; «Quickly», <https://thequickly.ru/manikyur-i-pedikyur>; «NAIL CLINIC», <https://nailclinic.ru>; «THAI Dream», <https://thai-dream.spb.ru>; «АФРОДИТА», <https://zheldor-spa.ru/nogtevoj-servis> и т.д.)

Также, коллегия отмечает, что компании, которые предлагают услуги маникюра и педикюра «в 4 руки», указывают на своих сайтах информацию о том, что «маникюр и педикюр в 4 руки — это услуги по уходу за ногтями, кожей рук и ног, выполняемые двумя специалистами одновременно. Обычно один мастер занимается маникюром, а второй — педикюром».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, были представлены материалы [1-9] из которых следует, что фраза «в 4 руки» активно использовалась различными лицами на территории Российской Федерации в отношении перечисленных выше услуг, начиная с 2015 года.

Так, «Nail Bar Quickly» еще в 2015 году предлагал услугу «Маникюр и педикюр в 4 руки», что подтверждается публикацией данного предложения на официальном сайте салона <https://thequicklv.ru/manikyur-i-pedikyur-v-chetyre-ruki> - дата публикации: 23 мая 2015 года [1].

Студия «Beautiful Nails» также использует услугу с наименованием «в 4 руки» еще с 2015 года. Так, в соответствии с данными официального сайта, предложение данной услуги было опубликовано на странице <http://manicur4you.ru/uslugi/uslugi12.html> 2 мая 2015 года [2].

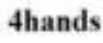
Студия красоты «Radiance» 19 апреля 2016 года также сообщила на своем сайте о появлении возможности выполнить маникюр и педикюр «в 4 руки»: <https://salon-radiance.ru/services/korolevskij-manikjur-pedikjur/> [3].

Сеть салонов красоты «КРАСОТКА» 22 июня 2016 года предложили своим клиентам услугу выполнения маникюра и педикюра «в 4 руки». О появлении такого предложения салон сообщил на своем официальном сайте <http://krasotka-kupchino.ru/services/manikyur/manikyur-i-pedikyur-ц-chetyre-ruki.php> [4].

Студия «Кружева BEAUTY SPACE» также еще в 2015 году опубликовала предложение сбора образа «в 4 руки». При этом, услуга предусматривала несколько комбинаций. Так, например, студия предлагала выполнить услуги «Укладка и макияж в 4 руки» или «Макияж и дизайн бровей в 4 руки», что подтверждается публикацией 3 августа 2015 года объявления на официальном сайте студии: <https://krujevakosa.ru/news/pricheska-i-mejk-odnovremenno/> [5].

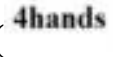
Салон тайского и балийского массажа «ТАО РА» также предлагал выполнение услуг «в 4 руки», о чем свидетельствует публикация объявления на официальном сайте <http://taospa.ru/massazh-v-4-ruki> от 10 июня 2016 года [6].

Таким образом, использование обозначения «в 4 руки» различными хозяйствующими субъектами для характеристики услуг, позволяет прийти к выводу о том, что оспариваемый товарный знак указывает на вид услуг 44 класса МКТУ, в связи с чем, применительно к данным услугам, не обладает различительной способностью и не способно отличать услуги одного производителя от услуг других производителей, ведущих хозяйственную деятельность в области предоставления услуг «маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; салоны красоты; услуги визажистов», в связи с чем, противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, правообладателем были представлены сведения о том, что ему принадлежат исключительные права на серию товарных знаков по свидетельствам №№910703 (, 649801 (4 руки), 606120 (, 525452



() , в основу которых положены словесные элементы «4 hands»/«4 руки», и документы о ведении хозяйственной деятельности [10-14] с использованием обозначения «в 4 руки».

Коллегия отмечает, что довод правообладателя о том, что наличие у него указанных товарных знаков свидетельствует о приобретении различительной способности оспариваемого товарного знака, является несостоятельным, поскольку данные товарные знаки имеют ряд существенных отличий от оспариваемого товарного знака. Одним из таких отличий является то, что товарные знаки по свидетельствам №№910703 () , 649801 (4 руки), 606120 () , 525452



() образуют серию знаков, объединенных словесными элементами «4 hands»/«4 руки», при этом, данные словесные элементы могут иметь различную смысловую нагрузку (например: сказочный персонаж с четырьмя руками Мортал Комбат; Лакшми (санскр. लक्ष्मी, IAST: Lakṣmī — «счастье») — богиня благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи и счастья в индуизме) и вызывать различные ассоциации в зависимости от восприятия семантики вышеуказанных словесных элементов, что исключает возможность отнесения данного обозначения к категории обозначений прямо и однозначно характеризующих услуги.

Таким образом, словесные элементы «4 hands»/«4 руки» носят фантазийный характер, в отличие от фразы «в 4 руки», которая прямо указывает на вид услуг.

Также, в качестве доказательств приобретения различительной способности правообладателем указывается на длительность использования обозначения «в 4 руки» в хозяйственном обороте.

Вместе с тем, представленные документы не являются подтверждением приобретения различительной способности оспариваемого товарного знака ввиду следующего.

Все представленные материалы [10-14] касаются иных обозначений, а не оспариваемого товарного знака.

Так, из представленных документов следует, что правообладателем уже длительное время используется обозначение , которое, как указывалось выше, имеет ряд существенных отличий от оспариваемого обозначения.

На сайте <https://4hands.ru/> также отсутствует упоминание обозначения «в 4 руки». На указанном сайте указано обозначение  в различном цветовом сочетании, при этом упоминание фразы «в 4 руки» используется именно как описание услуги.

Информация о том, что правообладатель несет огромные затраты на рекламу, а также то, что сеть «4hands» неоднократно признавалась лидером рынка в сегменте beauty-услуг и, в частности, трижды (в 2017 г., 2018 г. и 2019 г.) входила в престижный рейтинг франшиз, не может служить основанием того, что именно оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность на территории Российской Федерации, поскольку в указанном рейтинге отсутствует обозначение «в 4 руки». В рейтинге упоминается лишь наименование «4hands».

Результаты представленного социологического опроса также не свидетельствуют об узнаваемости обозначения «в 4 руки» и не указывают на приобретение им различительной способности.

Правообладатель в своих доводах указывает, что социологический опрос подтверждает узнаваемость обозначения «в 4 руки» на рынке услуг салонов красоты, а также наличие прямой ассоциативной связи указанного обозначения с деятельностью данного лица.

Вместе с тем, в данном социологическом опросе не были инициированы вопросы относительно принадлежности обозначения «в 4 руки» конкретным участникам рынка.

Кроме того, не представлено сведений на какой территории проводилось исследование, жители каких городов приняли участие в опросе, какое именно лицо является правообладателем исследуемого товарного знака, с какого времени известен данный товарный знак, с какими товарами/услугами ассоциируется у респондентов исследуемое обозначение и т.д.

Также следует отметить, что все вопросы касались исключительно студий маникюра «4Hands», а не оспариваемого товарного знака «в 4 руки».

Таким образом, указанное выше не позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы «в 4 руки» оспариваемого товарного знака приобрели различительную способность в отношении услуг 44 класса МКТУ и то, что данные услуги, оказываемые, под данным обозначением будут ассоциироваться только с правообладателем.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; салоны красоты; услуги визажистов» противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.09.2023 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №627157 недействительным в отношении услуг 44 класса МКТУ «маникюр; массаж; парикмахерские; педикюр; салоны красоты; услуги визажистов».