

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 14.09.2018, поданное ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 658560, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2016741067, поданной 01.11.2016, зарегистрирован 01.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 658560 на имя ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 03, 08-11, 16, 21, 24, 26, 35, 38, 41, 44, 45 классов МКТУ.

В поступившем 14.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №658560 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- учредителем и директором ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» является Новик Е.В., которая начала вести предпринимательскую деятельность совместно с Тропниковой О.В. (учредитель и директор правообладателя) с 1995 года. Указанная деятельность сопровождалась обозначением «Леол»;

- ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» получило свое название не случайно, а в связи с приобретением ко времени регистрации общества узнаваемости и хорошей репутации обозначения «ЛЕОЛ», которое индивидуальные предприниматели Новик Е.В. и Тропникова О.В. использовали как название своей парикмахерской;

- первый салон «ЛЕОЛ» был открыт в 1995 году в г. Новосибирске, на ул. Петухова, 16, индивидуальным предпринимателем Новик Е.В. Начав в 1995 году использование вывески «ЛЕОЛ» для индивидуализации своего парикмахерского салона, Новик Е.В. добросовестно и на протяжении всего времени предпринимательской деятельности пользуется коммерческим обозначением «ЛЕОЛ» для индивидуализации принадлежащих предприятий - салонов красоты;

- коммерческое обозначение «ЛЕОЛ» использовалось в оформлении вывески салона (позднее - салонов) красоты, рекламных материалах, на бланках документов, на визитках;

- в состав первого предприятия (имущественного комплекса), используемого индивидуальным предпринимателем Новик Е.В. для предпринимательской деятельности, входили следующие объекты: помещение салона красоты, оборудование для салона красоты и т.д.;

- в 2003 году Новик Е.В. и Тропниковой О.В. было создано юридическое лицо ООО "ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства", а в 2006 году этими же учредителями было создано ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК», которые продвигали на рынке услуги салонов красоты под обозначением «ЛЕОЛ»;

- до 2015 года салоны красоты под брендом «ЛЕОЛ» принадлежали Новик Е.В. и Тропниковой О.В. совместно (в юридических лицах Новик Е.В. и Тропникова О.В. были соучредителями, каждая имела 50% доли в каждом из юридических лиц). После 2015 года руководство приняло решение о разделении бизнеса, было заключено соглашение о разделе, по которому часть салонов перешла к Новик Е.В., другая часть - к Тропниковой О.В. Заключение такого соглашения «было вызвано необходимостью разрешения возникающего корпоративного конфликта и сохранения деятельности обществ «ЛеОл. Салоны» и «ЛеОл. Студия» в которых обе стороны настоящего спора являются участниками с равными долями участия»;

- в своих интервью Тропникова О.В. подтверждает факт совместного создания бизнеса, однако после 2015 году партнёры были вынуждены расстаться. Таким образом, право на коммерческое обозначение осталось, в том числе, за индивидуальным предпринимателем Новик Е.В. и ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК»;

- ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» ведет свою деятельность непрерывно с 2006 года, активно продвигая обозначение «ЛЕОЛ» в сети Интернет, социальных сетях, в рекламе, устраивает акции и конкурсы. С 2014 по 2018 годы управляющим компании являлась Новик Е.В., Новик Е.В. является единственным учредителем и директором ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК»;

- обозначение «ЛЕОЛ» стало узнаваемым на территории Новосибирской области как название салона красоты, и которое, в том числе, ассоциируется с именем Новик Е.В.;

- вышеприведённые доводы позволяют утверждать, что право на коммерческое обозначение «ЛЕОЛ» возникло у индивидуального предпринимателя Новик Е.В с 1995 года и впоследствии перешло к ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК». Деятельность под обозначением «ЛЕОЛ» ведется в сфере парикмахерских услуг, салонов красоты и обучения, что подтверждается приведёнными в возражении материалами;

- регистрация товарного знака, включающего обозначение «ЛЕОЛ», на имя ООО «Леол. Региональная студия» вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства» с недобросовестными намерениями приобрело исключительное право на товарный знак №658560. Подтверждением недобросовестных намерений ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства» является обращение в службу Инстаграм для блокировки аккаунта <https://www.instagram.com/salonvleol/> и хостинг-провайдеру ДЖИНО для блокировки сайта <http://leol.pro>.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658560 в отношении следующих услуг:

41 - академии [обучение]; обучение заочное; услуги образовательно-воспитательные; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение конгрессов; информация по вопросам образования; проведение экзаменов; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; переподготовка профессиональная; услуги школ [образование]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных.

44 - парикмахерские; салоны красоты.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка интернет-страниц официального сайта ФНС России со сведениями из ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК», ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства»;
2. Свидетельство о регистрации ИП Новик Е.В.;

3. Отчет о финансовом состоянии ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» с 2012 по 2016 гг., налоговая отчетность, приходно-кассовые ордера;

4. Договор с ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» №66 на разработку и изготовление рекламной продукции;

5. Договор поставки №9 от 01.01.2015;

6. Договор ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» о сотрудничестве и совместном развитии бизнеса №1-5401072014;

7. Договор №83-01-15 на техническое обслуживание системы автономной пожарной сигнализации от 01.01.2015;

8. Договор поставки от 25.11.2014 счета фактуры к нему за 2018г. на покупку товаров;

9. Договор возмездного оказания услуг от 28.01.2013;

10. Договор возмездного оказания услуг от 11.03.2016;

11. Договор возмездного оказания услуг №к-30052013 от 30.05.2013;

12. Информация о товарном знаке №658560 из реестра Роспатента;

13. Налоговая отчетность ИП Новик Е.В.:

14. Обращение Администрации АООТ «Метакон» главе Администрации Кировского района Афанасьеву А.В. о разрешении реконструкции актового зала под парикмахерскую по адресу Петухова, 16, от 30.04.1996 г., с согласованием уполномоченных лиц;

15. Счет № 520 от 04.06.1999 г. на предоплату за размещение рекламы, информации по адресу Петухова, 16, текст: «Леол», срок: 12 месяцев, с 01.05.1999 по 01.05.2000 г.;

16. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 1073 от 17.08.2010 г.;

17. Разрешение №10129 на установку рекламной конструкции от 29.12.2003г.;

18. Договор № 288 на подачу и потребление электрической энергии от 25.03.2002 г. с ИП Новик Е.В.;

19. Разрешение от ОАО «Новосибирскэнерго» на потребление электроэнергии на имя директора Салона-парикмахерской «ЛеОл» ЧП Новик Е.В. от 15.10.2001;
20. Разрешение №3962 на установку рекламной конструкции от 16.10.2009г.;
21. Предписание о прекращении нарушении прав потребителей №01-0729 от 17.05.2005г.;
22. Письмо Управления Государственной пожарной службы УВД Администрации Новосибирской области о согласовании размещения салона-парикмахерской по адресу ул. Петухова, 16, от 15.05.1996 г. № 9/4/2 на имя директора салона «Леол» Новик Е.В.;
23. Постановление о возбуждении производства об административном правонарушении от 25.06.2002 г. по результатам проверки Прокурором Кировского района г. Новосибирска исполнения трудового законодательства ИП Новик Е.В., осуществляющей деятельность по оказанию услуг населению в салоне прически «Леол» (ул. Петухова, 16), работодателя 6 лиц;
24. Постановление № 605-16/02 по делу об административном правонарушении от 10.07.2002 г. с возложением на ИП Новик Е.В. штрафа; Квитанции от 10.08.2002 г. об уплате штрафа от ИП Новик Е.В.;
25. Письмо от ЧП Новик Е.В. от 25.07.2002 в Прокуратуру Кировского района г. Новосибирска, ответ на представление № Д-9 от 25.06.2002 г.;
26. Представление об устранении нарушений прав работников на труд № Д-9 от 25.06.2002;
27. Письмо от ЧП Новик Е.В. от 23.07.2002 в Государственную инспекцию труда Новосибирской области касательно Предписания № 605-24/01 от 08.07.2002;
28. Предписание № 605-24/02 от 08.07.2002 г.;
29. Счет № 5949 от 05.07.2001 за выдачу разрешения на распространение рекламы по адресу Петухова ул., 16, текст «ЛеОл», счет-фактура к платежно-расчетному документу № 5949, приходные кассовые ордера от Новик Е.В. по счету 5949; Счет-фактура к платежно-расчетному документу № 5945 от 05.07.2001 (размещение рекламного объекта по адресу Петухова, 16), Счет № 5945, текст «Леол», приходно-кассовые ордера от Новик Е.В.;

30. Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № 4295-Д от 07.09.2001 г. с ЧП Новик Е.В. на снабжение питьевой водой парикмахерской по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 16;

31. Договор купли-продажи оборудования от 01.02.2005 г. между ООО «Студия» и ИП Новик Е. В., акт приема-передачи оборудования по договору купли-продажи от 01.02.2005 г., акт приема-передачи оборудования, квитанции к приходному кассовому ордеру от ООО «Студия»;

32. Договор аренды объекта недвижимости № 015127-015 от 01.01.2004 г. между Департаментом земельных и имущественных отношений г. Новосибирска и Предпринимателем без образования юридического лица Новик Е.В., объект - нежилое помещение на ул. Петухова, 16, передача объекта под парикмахерскую;

33. Договор от 01.07.2006 г. между ООО РА «Премьер» и ИП Новик Е.В. о согласовании, изготовлении и монтажу щита, акт № 357 от 28.08.2006 г.;

34. Договор на размещение средства наружной рекламы № 3020 от 31.08.2006;

35. Согласованная схема размещения светового короба по адресу г. Новосибирск, ул. С.-Гвардейцев, 60;

36. Заявка на разрешение размещения рекламоносителя от 23.08.2006 г., квитанция об уплате госпошлины на выдачу разрешения на распространение наружной рекламы, разрешение № 1534 на размещение наружной рекламы от 31.07.2006 г.;

37. Копии документов, касающихся раздела бизнеса ГК ЛЕОЛ;

38. Договор аренды нежилых помещений 101213 от 10.12.2013 (Морской пр.,3);

39. Договор субаренды нежилого помещения №111 от 25.03.2015 (Красный пр., 2/1);

40. Договор аренды нежилого помещения от 01.01.2016г (Петухова, 22/1);

41. Статьи о салонах «ЛЕОЛ»;

42. Письменные пояснения "ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства" на отзыв по возражению против предоставления правовой охраны товарного знака №580968;

43. Копия ответа на обращение ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства» о блокировке аккаунта в Инстаграм <https://www.mstagram.com/salonyleol/>;

44. Копия обращения ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства» к хостинг-провайдеру ДЖИНО о блокировке сайта для блокировки сайта <http://leol.pro>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №658560 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 01.03.2019 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало наличие у него исключительных прав на коммерческое обозначение;

- обстоятельства использования обозначения «ЛЕОЛ» не позволяют сделать вывод, что данное обозначение отвечает требованиям законодательства, предъявляемым к коммерческим обозначениям, а также не доказана его принадлежность лицу, подавшему возражение;

- лицо подавшее возражение было зарегистрировано 20.11.2006, при этом право на фирменное наименование ООО «ЛЕОЛ.Сеть салонов красоты Елены Новик», согласно сведениям из ЕГРЮЛ, возникло 18.05.2017, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, Новик Е.В. прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 10.04.2018;

- наиболее раннее право на средство индивидуализации имеется у правообладателя товарного знака, а именно право на фирменное наименование ООО «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства»;

- лицо, подавшее возражение, умышленно умалчивает факт действительного основания начала совместной деятельности с Тропниковой О.В., а также тот факт, что Тропникова О.В. является не просто учредителем ООО «Леол», но и лицом, которое с 1995 года также выступало в качестве частного предпринимателя, зарегистрировавшись в 1998 году в качестве ПБОЮЛ, является соосновательницей первого салона «ЛЕОЛ» и несла равное хозяйственное, организационное и финансовое участие в предпринимательской деятельности салона «ЛЕОЛ» с

момента его открытия в 1995 году;

- в возражении недостоверно изложена хронология развития бизнеса. Как следует из представленных правообладателем документов и подтверждено множественными интервью Новик Е.В. в СМИ, первый салон «ЛЕОЛ» был открыт по адресу г. Новосибирск, ул.Петухова, 84/1. Салон-парикмахерская с названием «ЛЕОЛ» по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 16, появилась позднее, а именно в 1997 году;

- слово «ЛЕОЛ», используемое при ведении совместной предпринимательской деятельности Новик Е.В. и Тропниковой О.В., образовано от начальных букв их имен: Лена и Оля. Данное обстоятельство очевидно свидетельствует об изначальном ведении предпринимательской деятельности совместно. Это обстоятельство неоднократно подтверждалось в СМИ обеими сторонами в период совместной деятельности в СМИ, а также отражено в возражении лица, подавшего возражение;

- таким образом, факт наличия у лица, подавшего возражение, прав на коммерческое обозначение не подтвержден материалами дела. Не установлено принадлежит ли данное коммерческое обозначение какому - либо лицу, какому именно и какое именно;

- материалами возражения не доказано, что деятельность, осуществляемая под обозначением «ЛЕОЛ» ассоциируется у потребителей и контрагентов с лицом, подавшим возражение, в связи с чем доводы возражения о несоответствии регистрации товарного знака положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованными. Деятельность правообладателя ведется с 2003 года непрерывно до настоящего момента. Правообладатель товарного знака известен потребителям, о чем свидетельствуют множественные отзывы потребителей, дипломы и награды в различных профессиональных конкурсах;

- в отношении довода возражения о несоответствии регистрации товарного знака положению пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно, что он является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, права на которое в Российской Федерации возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака следует отметить, что правообладателю

принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «ЛЕОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства» (ранее ООО «ЛЕОЛ»). Обстоятельства непрерывности деятельности правообладателя приведены в приложениях к отзыву. Материалами отзыва полностью доказано приоритетное право правообладателя товарного знака на фирменное наименование, которое и легло в основу зарегистрированного товарного знака;

- между оспариваемым товарным знаком и фирменным наименованием лица, подавшего возражение, отсутствует сходство до степени смешения.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №658560.

К отзыву приложены следующие материалы:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Тропниковой О.В. (45);

- свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи об индивидуальном предпринимателе (46);

- уведомление о постановке на учет в налоговом органе Тропникову О.В. (47);

- страховое свидетельство на Тропникову О.В. (48);

- уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование (49);

- информационное письмо об учете в ЕГРПО (50);

- выписка из ЕГРЮЛ на Новик Е.В., Тропникову О.В., ООО «ЛЕОЛ-Т. Сеть салонов красоты», ООО «ЛЕОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства» (51);

- контракт №65-05/17 от 24.01.1995 (52);

- доверенность на поставку товара от 02.07.1995 (53);

- заказ-наряд от 03.02.1995 (54);

- акт передачи имущества от 02.03.1995 (55);

- договор купли-продажи №35-06/131 от 18.02.1997 (56);

- договор от 11.08.1997 (57);

- текст объявления в газете «Комсомольская правда» (58);

- статьи с сайта www.dic.academic.ru (59);
- публикации в СМИ (60);
- образцы календарей, диска, каталогов с обозначением «ЛЕОЛ» (61);
- письмо ООО «АУДИТ-КОНСАЛТ» от 22.02.2017 (62);
- лицензии на право ведения образовательной деятельности (63);
- приказ о переоформлении «ЛеОл. Региональная студия парикмахерского искусства» (64);
- санитарно-эпидемиологическое заключение от 25.11.2010 (65);
- экспертное заключение №6-2065/10-2-109 от 03.11.2010 (66);
- выписка по счету из Альфа-Банка (67);
- приходные кассовые ордера (68);
- кассовые книги (69);
- счета-фактуры (70);
- образцы рекламной продукции (71);
- платежные поручения на рекламную продукцию (72);
- распечатки информации из сети Интернет от салоне «ЛеолТ», «Леол» (73);
- материалы договора аренды нежилых помещений от 01.02.2018 (74);
- акт №933 от 31.06.2017 (75);
- акт №268 от 31.03.2017 (76);
- акт №533 от 31.03.2017 (77);
- счет-фактура №268 от 31.03.2017 (78);
- акт приемки оказанных услуг (79);
- акты об оказании услуг от 31.07.2017, 30.09.2017 (80);
- согласия на обнародование и использование изображений гражданина (81);
- акты на размещение рекламных материалов (82);
- материалы договора №2016/10-4 от 21.10.2016 (83);
- выписки об администраторах доменов (84);
- публичная оферта от 01.09.2015 (85);
- фото вывесок с обозначением «ЛЕОЛ» (86);

- переписка о возможности размещения вывески (87);
- материалы договора на оказание услуг №24-С от 22.03.2016 (88);
- проектное решение на размещение рекламной конструкции (89);
- материалы договора подряда на изготовление металлических конструкций от 20.04.2016 (90);
- материалы договор на оказание услуг 25-С от 22.03.2016 (91);
- материалы договора подряда на изготовление металлических конструкций от 22.04.2016 (90);
- материалы договора аренды нежилого помещения от 21.12.2015 (91);
- членский билет ООО «ЛЕОЛ. Студи регионального парикмахерского искусства» (92);
- образцы наград (93).

От лица, подавшего возражение, 27.03.2019 и 28.03.2018 поступили дополнительные пояснения к возражению:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на коммерческое обозначение «ЛЕОЛ», которое использовалось индивидуальным предпринимателем Новик Е.В. (единственный учредитель и директор лица, подавшего возражение) с 1995 года;

- Новик Е.В. получила статус индивидуального предпринимателя ранее Тропниковой О.В.;

- договор аренды салона «ЛЕОЛ» по адресу г. Новосибирск, ул.Петухова, 16, был заключен именно с Новик Е.В. Все предпринимательские риски также были у указанного лица. Индивидуальный предприниматель Новик Е.В. полностью обеспечивала деятельность предприятия – парикмахерского салона;

- позднее под управлением Новик Е.В. было открыто еще несколько салонов красоты, имеющих тождественное название;

- таким образом, Новик Е.В. с участием созданных ею ООО «Леол. Региональная студия парикмахерского искусства» и ООО «Леол. Сеть салонов красоты», развивала сеть салонов красоты и студий по обучению парикмахерскому искусству и на сегодняшний день под управлением Новик Е.В. действует несколько

предприятий на территории Новосибирска под обозначением «Леол»;

- при разделе группы компаний «ЛЕОЛ» часть помещений и оборудования были переданы в управление Тропниковой О.В., часть осталась у Новик Е.В. Однако, Новик Е.В. не передавала право использования коммерческого обозначения в составе передаваемых предприятий;

- при введении в поисковую строку в поисковиках сети Интернет слова «ЛЕОЛ» первый сайт, который предлагается вниманию сайт лица, подавшего возражение (<http://leol.pro/>). Вся информация в сети Интернет, относится к деятельности лица, подавшего возражение, либо к деятельности ООО «Леол. Региональная студия парикмахерского искусства». Сайт лица, подавшего возражение, с доменным именем leol.pro (содержит наименование, сходное до степени смешения с обозначением «ЛЕОЛ») используется им с 2013 года, что ранее даты приоритета товарного знака;

- обозначение «ЛЕОЛ» ассоциируется у потребителей и с Новик Е.В. и с Тропниковой О.В., поэтому принадлежность исключительного права только одному из них будет вводить потребителей в заблуждение;

- правообладатель товарного знака в отзыве указывает, что наиболее ранним средством индивидуализации (с 2003 года) является его право на фирменное наименование ООО «ЛЕОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства». Суд по интеллектуальным правам (Дело № СИП-257/2017) в своем решении по заявлению о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 580968 (третье лицо: ООО «ЛеОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства») отметил, что «наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на коммерческое обозначение или фирменное наименование, содержащие обозначение, сходное, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в силу указанных норм права не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака независимо

от того, когда у этого лица возникли права на перечисленные самостоятельные средства индивидуализации». Таким образом, доводы правообладателя о возникновении у него права на фирменное наименование ООО «ЛЕОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства» с 2003 года не могут быть приняты во внимание. А приложенные на 486 листах сведения о ведении деятельности правообладателем с 2003 года (учредителем и директором правообладателя до раздела бизнеса в 2015 г. являлась Новик Е.В.) только подтверждают факт узнаваемости использования обозначения для индивидуализации парикмахерских и образовательных услуг Новик Е.В.;

- доводы об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком №658560 и свободной частью фирменного наименования ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» являются ложными. Свободная часть фирменного наименования ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» состоит из доминирующего словесного элемента «ЛЕОЛ» и «слабого», описательного элемента «сеть салонов красоты Елены Новик». Потребители запоминают всегда доминирующий элемент, индивидуализирующий предприятие, а не описывающий его деятельность. Таким образом, сходство между товарным знаком по свидетельству №658560 и фирменным наименованием ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК» очевидно.

В дополнениях к отзыву испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658560 недействительным в отношении услуг 41 класса МКТУ «академии [обучение]; обучение заочное; услуги образовательно-воспитательные; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конференций; организация и проведение конгрессов; информация по вопросам образования; проведение экзаменов; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; переподготовка профессиональная; услуги школ [образование]; организация и проведение

образовательных форумов не виртуальных», а также всех услуг 44 класса МКТУ, то есть в отношении более широкого перечня услуг, чем тот, который был указан в возражении. Необходимо отметить, что подобное расширение перечня услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака недействительным, не предусмотрено Кодексом и Правилами ППС.

К упомянутой корреспонденции, поступившей 27.03.2019, приложено заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №580968 (94).

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

С учетом даты (01.11.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является предприятием, осуществляющим услуги салонов красоты под обозначением «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК», а также предоставляет услуги по обучению (парикмахерскому искусству, маникюру и др.). Данное лицо указывает на принадлежность ему прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование, возникших ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и являющихся, по мнению ООО «ЛЕОЛ. СЕТЬ САЛОНОВ КРАСОТЫ ЕЛЕНА НОВИК», сходными до степени смешения с указанным знаком. Также выражено мнение о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658560.



является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЛЕОЛ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также помещенного в правом верхнем углу символа - ®. Правовая охрана знаку предоставлена в малиновом, сиреневом, красном, темно-желтом цветовом сочетании в отношении услуг 03, 08-11, 16, 21, 24, 26, 35, 38, 41, 44, 45 классов МКТУ.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Как следует из материалов возражения и пояснений представителей сторон, в 1995 году Новик Е.В. и Тропникова О.В. начали совместную деятельность по организации функционирования салона красоты, который был открыт по адресу: г.Новосибирск, ул. Петухова, 84/1. В качестве наименования салона было выбрано обозначение «Леол», которое состоит из первых двух букв имен его основателей – Лена и Оля. В 1996 году были осуществлены приготовления и в 1997 году был открыт второй салон красоты под обозначением «ЛЕОЛ» по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 16. В связи с тем, что деятельность салонов была успешной, указанными выше лицами в 2003 году было открыто ООО «Леол. Студия регионального парикмахерского искусства», а в 2006 году был открыт салон ООО «Леол. Сеть салонов красоты».

Факт совместного осуществления деятельности подтверждается как самими сторонами, так и представленными в дело материалами. Так, Новик запрашивала разрешение на реконструкцию актового зала под парикмахерскую (14), заказывала щиты на размещение рекламы с обозначением «Леол» (15), а также световой короб (16, 35), вывеску с обозначением «Леол» (23), заключала договор с энергоснабжающей организацией на покупку электрической энергии (18-19), а также с муниципальным предприятием «Горводоканал» на поставку питьевой воды (30), заказывала оборудование для салона (31), заключала договор на аренду объекта недвижимости (32) и т.д. В свою очередь Тропникова О.В. заказывала продукцию фирмы «Лонда» периодическими партиями в парикмахерскую «Леол» (52-53), заказывала доставку мебели (54), принимала изготовленную вывеску для монтирования на парикмахерской (55), заказывала махровые полотенца (56) и

продукцию «Schwartzkopf» (57), согласовывала текст рекламного объявления в газете «Комсомольская правда» (58). О совместном осуществлении деятельности свидетельствуют и многочисленные публикации в СМИ (41, 6061), а также справка независимой компании ООО «АУДИТ-КОНСАЛТ» (62).

В 2015 году указанными лицами было принято решение о разделении бизнеса, было заключено соглашение о разделе (37). Заключение такого соглашения было вызвано необходимостью разрешения корпоративного конфликта и сохранения деятельности обществ «Леол. Сеть салонов красоты» и «Леол. Студия парикмахерского искусства», в которых Новик Е.В. и Тропникова О.В. являлись участниками с равными долями участия (цитата Решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-9733/2015 от 23.11.2015).

Таким образом, как установлено выше, с 1995 до 2015 года деятельность по организации и функционированию салонов, осуществляющих услуги, сопровождаемые обозначением «Леол», велась Новик Е.В. и Тропниковой О.В. совместно. В связи с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о принадлежности ему прав на коммерческое обозначение «Леол» следует признать необоснованным. Факт размещения Новик Е.В. вывески и рекламных щитов с обозначением «Леол», а также факт заключения договоров аренды помещений именно Новик Е.В. в период совместного ведения деятельности не свидетельствуют о принадлежности права на коммерческое обозначение "ЛЕОЛ" указанному лицу.

Довод ООО «Леол. Сеть салонов красоты Елены Новик» о том, что после разделения бизнеса право на коммерческое обозначение «Леол» осталось у лица, подавшего возражение, не доказан фактическими материалами. Так, в частности, согласно соглашению о разделе бизнеса (37) за Новик Е.В. закрепляется наименование «ЛЕОЛ. Сеть салонов красоты», за Тропниковой О.В. закрепляется наименование «ЛЕОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства». Иного в соглашении не содержится. В связи с изложенным, нет оснований полагать, что право на обозначение «ЛЕОЛ» осталось исключительно у предприятия, принадлежащего Новик Е.В.

В связи с изложенным, довод о несоответствии оспариваемого товарного

знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным до степени смешения с коммерческим наименованием иного лица, следует признать необидительным.

Что касается мотивов возражения о столкновении прав на оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, коллегией было установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 20.11.2006 с фирменным наименованием ООО «ЛЕОЛ. Сеть салонов красоты», то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно выписке из ЕГРЮЛ (1) 18.05.2017 была внесена запись об изменении фирменного наименования указанного юридического лица на ООО «ЛЕОЛ. Сеть салонов красоты Елены Новик».

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации (товарного знака по свидетельству №658560 и фирменного наименования лица, подавшего возражение) показал, что они являются сходными в целом за счет наличия в их составе тождественного словесного элемента «ЛЕОЛ».

С возражением представлены материалы, иллюстрирующие сферу деятельности лица, подавшего возражение. Так, в материалах возражения содержится договор на разработку логотипа и изготовление рекламной продукции под обозначением «ЛЕОЛ» (4), договор на разработку сайта (11), договор на поставку товаров (косметические изделия, расходный материал для косметических процедур, оборудование, применяемое для косметических процедур и т.д.) (5), материалы договора о сотрудничестве по распространению на территории Российской Федерации средств для профессионального ухода за волосами (6), договор на техническое обслуживание системы автоматическое пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации людей при пожаре (7), договор на проведение консультационного семинара (9), договоры аренды, субаренды нежилых помещений, купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение (38-40). Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены приходные кассовые ордера об оплате услуг за обучение («мастер-класс

парикмахерского искусства», «оказание услуг по профессиональному уходу за волосами»), за проведение семинара по окрашиванию, за обучение парикмахерскому искусству, за проведение мастер-классов по работе с продукцией «Wella», «SP», «Nioxin», за обучение маникюру. Также с возражением представлены статьи в СМИ салонах «ЛЕОЛ» (41). Совокупность представленных материалов свидетельствует об осуществлении лицом, подавшим возражение, услуг, оказываемых салонами красоты, а также услуг по обучению (парикмахерскому искусству, маникюру и т.д.).

Указанные виды деятельности корреспондируют с услугами 41 и 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в отношении которых было подано возражение.

Вместе с тем, правообладателю принадлежит фирменное наименование ООО «ЛЕОЛ. Региональная студия парикмахерского искусства», право на которое возникло 13.08.2003. В материалах дела присутствуют документы (63-93), подтверждающие и деятельность правообладателя под обозначением «ЛЕОЛ». Например, лицу, подавшему возражение, принадлежат лицензии на право ведения образовательной деятельности (63), указанным лицом были оформлены санитарно-эпидемиологические заключения (65), получено экспертное заключение на осуществление образовательной деятельности (66). Правообладателем представлены документы на покупку товаров (красок для волос, шампуней, масок для волос и т.д.) (70), платежные поручения на оплату рекламной продукции с обозначением «ЛЕОЛ» (72), акты на размещение рекламных материалов (82), распечатки информации из сети Интернет о правообладателе (73), договор по техническому обслуживанию и поддержке сайта (83), документы о размещении вывески (87-90), договор аренды нежилого помещения (91). Выписка банковского счета позволяет проследить оплату за оказание услуг по обучению (67). К отзыву представлены многочисленные приходные кассовые ордера на оказание парикмахерских услуг (68). Необходимо отметить, что документы (74-80) выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не подлежат анализу. Вместе с тем, имеющиеся материалы, проанализированные выше,

подтверждают деятельность правообладателя по оказанию услуг, идентичных или однородных услугам, в отношении которых подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658560.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №658560 воспроизводит обозначение «ЛЕОЛ», являющееся частью фирменного наименования правообладателя, право на которое возникло у данного лица ранее, чем право на фирменное наименование лица, подавшего возражение. В связи с изложенным, довод лица, подавшего возражение, о нарушении оспариваемой регистрацией его прав на фирменное наименование, неубедителен.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение на решение суда по делу №СИП-257/2017 от 30.08.2017, то оно относится к иному спору, касающегося иного объекта права. При этом, фраза «наличие у лица, являющегося правообладателем товарного знака, предоставление правовой охраны которому оспаривается, прав на коммерческое обозначение или фирменное наименование, содержащие обозначение, сходное, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в силу указанных норм права не может служить правовым основанием для сохранения правовой охраны товарного знака независимо от того, когда у этого лица возникли права на перечисленные самостоятельные средства индивидуализации» взята из контекста и не отражает окончательный вывод, сделанный Судом по интеллектуальным правам, а также не в полной мере соотносится с ситуацией по рассматриваемому возражению.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия руководствовалась положениями пункта 6 статьи 1252 Кодекса, согласно которым, 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, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что правообладатель обладает ранними правами на фирменное наименование, включающее в свой состав словесный элемент «ЛЕОЛ», в связи с чем положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса о столкновении прав на товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, неприменимы.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №658560 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Однако, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Как было установлено выше, материалы дела свидетельствуют об активной деятельности, как правообладателя, так и лица, подавшего возражение, по оказанию услуг салонов красоты, а также услуг по обучению под обозначением, включающим словесный элемент «ЛЕОЛ». Более того, до 2015 года, а именно до принятия решения о разделе бизнеса, деятельность указанных лиц велась совместно и позиционировалась как исходящая от одной группы компаний.

Необходимо отметить, что норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что обозначение «Леол» на дату приоритета оспариваемого товарного знака ассоциировалось исключительно с лицом, подавшим возражение. Таким образом, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса следует признать неубедительными.

Что касается довода возражения о том, что действия правообладателя,

связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака, представляют собой недобросовестную конкуренцию, то установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.09.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №658560.