

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 12.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СитиИнжиниринг», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012728927, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012728927 с приоритетом от 21.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 44 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В рамке с вогнутыми углами расположены словесный элемент «GRIMERKA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и элемент «№6».

Роспатентом 14.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 44 класса по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GRIMERKA» (транслитерация «ГРИМЕРКА») представляет собой термин, характерный для косметологических и других смежных областей деятельности («гримерка» - «гримерная, грим-уборная, комната для гримирования» см.

<http://dic.academic.ru>) в силу своего семантического значения, не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных услуг, таких как: «салоны красоты; услуги визажистов. Кроме того, обозначение «GRIMERKA» используется различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным (см. <http://www.grimerka-salon.ru>, <http://uvmstudio.ru>, <http://grimerka66.ru>).

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «№6», представляющий собой знак номера и цифру не имеет словесного характера, оригинального запоминающегося характерного графического исполнения.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью.

В отношении услуг 44 класса МКТУ («маникюр; парикмахерские; услуги бальнеологических центров; услуги соляриев») регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 12.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в толковых словарях русского языка слово «гримёрка» отсутствует, так как слово является сленговым;
- в общеязыковом фонде русского языка используются термины «гримерная» или «грим-уборная». Слово «грим-уборная» имеет следующее значение «комната в театре, где актеры одеваются, гримируются, готовятся к выходу на сцену», слово «грим» - «специальные средства (краски, накладки, наклейки), применяемые для изменения внешности актера в соответствии с исполняемой ролью; оформление лица с помощью этих средств» (см. «большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 1998 г.), в связи с чем заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийный элемент в отношении заявленных услуг 44 класса МКТУ;

- ссылки на интернет сайты <http://www.grimerka-salon.ru>, <http://uvmstudio.ru>, <http://grimerka66.ru> не имеет правового значения, поскольку отсутствует информация о правовой защите указанных наименований;

- ссылка экспертизы на сайт <http://dic.academic.ru> не обоснована, так как не определен статус данного электронного ресурса, который не носит официальный характер;

- заявитель сократил перечень услуг, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении следующего перечня услуг 44 класса МКТУ: «салоны красоты; услуги визажистов; маникюр; парикмахерские»;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки, что подтверждается представленными документами.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2013 по заявке №2012728927 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждении своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию письма №113 от 22.10.2007 от ООО «Ривьера» [1].
- рекламные листки (флаера) на участие в акциях со сроком действия до 01.12.2008, 03.02.2009, 01.05.2010 [2];
- копии договоров краткосрочной аренды от 13.10.2010, №14/12 от 07.07.2012 [3];
- копии договоров аренды недвижимости №А/1-53к от 06.09.2012, №42/ТРК/2010 от 01.10.2010, №ЛЗ-14/10 от 26.01.2010, №42/ТРК/2009 от 01.10.2009 [4];
- копии договоров комиссии №10/2011ВВП от 19.12.2011, №16/2010ВВП от 25.02.2010 [5];
- копии договоров на изготовление и поставку мебели №01 от 04.01.2011, №45/11 от 02.10.2009 [6];

- копию договора на оказание услуг №31/06 от 14.07.2006 [7];
- копию договора №2-78/2009 от 30.09.2009 [8].
- копию договора №35/ОМ от 16.07.2008 [8].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.08.2012) поступления заявки №2012728927 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацем 1 и пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые

наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« ». В рамке с вогнутыми углами расположены словесный элемент «GRIMERKA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и элемент «№6». Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ: «салоны красоты; услуги визажистов; маникюр; парикмахерские».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент заявленного обозначения «GRIMERKA» отсутствует в словарях распространенных европейских языков. Вместе с тем его можно воспринимать как транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ГРИМЕРКА».

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://www.gramota.ru>) слово «гримерка» является разговорным вариантом слова «гримерная, грим уборная», которое означает – «комната для гримирования актера; комната в театре, где актеры одеваются, гримируются, готовятся к выходу на сцену».

Учитывая семантику слова «гримерка», коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что в отношении услуг 44 класса «салоны красоты; услуги визажистов; маникюр; парикмахерские» словесный элемент «GRIMERKA» не является прямым указанием на вид заявленных услуг или их характеристики. Указанный словесный элемент также не является специальным термином в области оказания косметологических услуг.

Таким образом, словесный элемент «GRIMERKA» в отношении услуг 44 класса МКТУ будет восприниматься потребителями как фантазийное слово, способное порождать различные ассоциации. Не являясь описательным, обозначение «GRIMERKA» не способно вводить потребителей в заблуждение относительно заявленных услуг.

Относительно элемента «№6» коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный элемент сам по себе не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание знака (номера) и цифры (6), не имеющее словесного характера, в связи с чем данный элемент является неохраноспособным на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Не являясь охраноспособным, тем не менее данный элемент придает словесному элементу «GRIMERKA» еще большую запоминаемость и, следовательно, различительность.

В отношении указания экспертизы о том, что по сведениям сети Интернет обозначение «GRIMERKA/ГРИМЕРКА» используют различные лица для индивидуализации услуг, однородных заявленным (см. <http://www.grimerka-salon.ru>, <http://uvmstudio.ru>, <http://grimerka66.ru>), в связи с чем оно не способно индивидуализировать услуги конкретного лица их оказывающего, необходимо отметить следующее.

Согласно информации, размещенной на сайте <http://www.whois-service.ru>, сайт <http://www.grimerka-salon.ru> создан 07.10.2009, <http://grimerka66.ru> – 03.08.2012, <http://uvmstudio.ru> – 31.01.2011, то есть позже даты начала использования заявителем обозначения «GRIMERKA №6». Представленные заявителем материалами [1-8] свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «GRIMERKA №6» используется им с 2006 года. Так, заявитель арендовал помещения в торговых комплексах (ИКЕА, «Гранд Каньон», «МЕГА Парнас» и т.д.), и они комплектовались мебелью, на которой было размещено обозначение «GRIMERKA №6». Заявитель под указанным обозначением как в арендуемых помещениях, так и с использованием выездной студии красоты оказывал населению и юридическим лицам следующие услуги: парикмахерские услуги, услуги по плетению кос, макияжу, маникюру, услуги визажистов.

Таким образом, имеются основания для вывода, что заявленное обозначение, воспринимается в качестве маркировки наименования услуг («салоны красоты; услуги визажистов; маникюр; парикмахерские»), оказываемых заявителем.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение «GRIMERKA №6» соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении уточненного перечня услуг 44 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 12.02.2014, отменить решение Роспатента от 14.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012728927.