

## **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 21.05.2019. Данное возражение подано компанией «Nail Alliance, LLC», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360930, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «PolyGel» с конвенционным приоритетом от 16.05.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1360930 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 22.01.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360930 в отношении товаров 03 класса МКТУ, как не соответствующего требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1360930 не обладает различительной способностью, указывает на вид и свойства части

товаров 03 класса МКТУ и может являться ложным или вводить потребителя в заблуждение относительно остальных товаров 03 класса МКТУ.

Экспертиза также указывает, что обозначение «PolyGel» является характерным для ногтевой индустрии и широко используется различными производителями, следовательно, оно должно беспрепятственно использоваться специалистами, работающими в данной области.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит ограничить заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ следующими позициями: «Nail care kits composed primarily of UV top coat, nail primer, nail dehydrator, and also containing assorted nail files and nail buffers, acrylic nail sculpting forms, acrylic sculpting nail brush and instruction booklet; nail enamel» (наборы для ухода за ногтями, состоящие в основном из верхнего УФ-покрытия, праймер для ногтей, дегидратор для ногтей, а также включающие разнообразные пилки для ногтей и полировочные пилки для ногтей, формы для моделирования акриловых ногтей, щетки/кисточки для моделирования акриловых ногтей и инструкции/руководства; лаки для ногтей);

- под обозначением «PolyGel» продается линейка продукции для ухода за ногтями, в которую входят различные косметические препараты, наборы, лаки, покрытия, пилки и т.д., позволяющие в совокупности смоделировать искусственные ногти по инновационной технологии заявителя;

- таким образом, обозначение «PolyGel» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и его изготовителя;

- для российского потребителя заявленное обозначение будет восприниматься как фантазийное;

- обозначение «PolyGel» представляет собой единое слово, имеет необычный синтаксис, уникальную и идиосинкратическую комбинацию, способно отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей;

- кроме того, даже если разделить обозначение «PolyGel» на отдельные слова

"Poly" и "Gel", то очевидно, что слова, входящие в заявленное обозначение, образуют комбинацию, обладающую различительной способностью;

- заявленное обозначение не является термином из области деятельности заявителя и не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- возможный перевод заявленного обозначения "PolyGel" - "полигель" может вызвать в сознании потребителей ассоциации с гелем или гелеобразным покрытием, но не будет указывать на назначение или конкретный вид товаров;

- знаку "Polygel" по международной регистрации № 1299542 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 01 класса МКТУ, аналогичный подход должен быть применен в отношении знака "PolyGel" по международной регистрации № 1360930;

- заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что заявленное обозначение уже получило охрану во многих странах мира, например, в стране происхождения - США, в Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, в ЕС (куда входят 28 стран), Швейцарии, Украине, Израиле, Индии, Турции, Норвегии.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1360930 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки знаков по международным регистрациям №1360930, 299542 (1);
- сведения о регистрации знака "PolyGel" в различных странах (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.05.2016) знака по международной регистрации правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 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.

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.

Знак по международной регистрации №1360930 представляет собой словесное обозначение "PolyGel", выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ обозначения показал, что словесный элемент "PolyGel" отчетливо разделяется на две части «Poly» и «Gel», каждое из которых в переводе с английского языка на русский язык имеет определенное семантическое значение, а именно, «полимерный» и «гель», соответственно (смотри [yandex.slovari.ru](https://yandex.slovari.ru)). Следовательно, оно будет восприниматься российскими потребителями в значении «полимерный гель».

Кроме того, даже если словесный элемент "PolyGel" рассматривать без деления его на составные части, то оно в переводе с английского языка на русский язык означает «полигель» (см. <https://translate.yandex.ru>), то есть полимерный гель.

Согласно многочисленным статьям из сети Интернет (смотри например, <https://imkosmetik.com/>, <https://odiva.ru/>, <https://irecommend.ru/>) словесный элемент "PolyGel" (полигель) или акрил-гель активно используется различными

производителями в ногтевом бизнесе, nail-индустрии в качестве средства, предназначенного для моделирования, наращивания, укрепления и дизайна искусственных ногтей.

Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «наборы для ухода за ногтями, состоящие в основном из верхнего УФ-покрытия, праймер для ногтей, дегидратор для ногтей, а также включающие разнообразные пилки для ногтей и полировочные пилки для ногтей, формы для моделирования акриловых ногтей, щетки/кисточки для моделирования акриловых ногтей и инструкции/руководства; лаки для ногтей».

Таким образом, в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые представляют собой полигель, включают в свой состав полимерный гель или предназначены для работы с таким гелем, заявленное обозначение "PolyGel" будет указывать на вид и назначение товаров. В случае иного вида и назначения товаров, не относящихся к полимерному гелю, оно будет являться ложным или способно ввести потребителя в заблуждение.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует положениям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации №1360930 предоставлена на территории других стран, не может быть положен в основу вывода об охраноспособности данного обозначения.

Приведенный заявителем пример регистрации знака "PolyGel" по международной регистрации №1299542 не может быть принят во внимание, поскольку его правовая охрана произведена на территории Российской Федерации в отношении иных товаров на имя иного лица, не имеющего отношения к заявителю.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2019.**