

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение от 28.07.2014, поданное компанией Creative Nail Design, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113045, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1113045 с конвенционным приоритетом от 24.11.2011 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1113045 представляет собой словесное обозначение «**POWER POLISH**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 30.10.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1113045 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение «**POWER POLISH**» не обладает различительной способностью и является указанием на вид и свойства заявленных товаров.

В возражении от 28.07.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, состоящее из двух значимых слов «POWER» и «POLISH»;

- возможными вариантами перевода с английского языка словесного элемента «POWER» являются «сила, мощь; могущество; власть, энергия, способность», словесный элемент «POLISH» может быть переведен как «глянец, блеск; лоск, изысканность (манер) и др.»

- полисемантика указанных словесных элементов и, соответственно, их сочетаний не позволяет в рамках рассматриваемого обозначения выполнить однозначный перевод;

- словосочетание «POWER POLISH» не стало видовым и не включено в общедоступные словари, заявитель не нашел в энциклопедиях, словарях и справочниках какого-либо определения указанного словосочетания, которое характеризовало бы заявленные товары;

- заявленное обозначение ассоциируется у потребителей именно с заявителем, что подтверждается распечаткой из поискового портала Google, иллюстрирующей известность и частоту использования обозначения «POWER POLISH» на российском рынке.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113045 в отношении всех товаров, указанных в перечне данной международной регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2014, представителем заявителя к протоколу были приобщены распечатки с сайта официального дистрибьютера заявителя в России – компании ОлеХаус.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (24.11.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1113045 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

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.

Знак по международной регистрации №1113045 представляет собой словесное обозначение «**POWER POLISH**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и состоящее из двух значимых слов - «**POWER**» и «**POLISH**».

Словесный элемент «**POWER**» является лексической единицей английского языка и имеет следующие значения в переводе на русский язык: «сила, мощь, могущество, энергия, власть, способность, степень, приводить в действие, поддерживать, силовой, сильный, энергичный и др.»(см. Яндекс. Словари АBBYU Lingvo, www.multitrans.ru). Слово «**POLISH**» также относится к лексике английского языка и может быть переведено как «полировка, полировальный состав, глянец, изысканность, лак, шлифовка, блеск, лоск и др.» (см. там же). С учетом указанных смысловых значений обозначение «**POWER POLISH**» может иметь следующий перевод «сильный глянец, сильный блеск, мощный полировальный состав» и восприниматься средним российским потребителем как описательная характеристика товаров 03 класса МКТУ – средства для ухода за ногтями, лаки и эмали для ногтей, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113045, что не позволяет признать фантазийный характер заявленного обозначения.

Вместе с тем, следует отметить, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса предусматривают возможность предоставления правовой охраны описательным обозначениям в результате их длительного и интенсивного использования заявителем. Однако материалы возражения не содержат подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

Так, довод заявителя о том, что заявленное обозначение ассоциируется у потребителей только с заявителем в связи с известностью на российском рынке знака «**POWER POLISH**», не подтвержден документально. Приложенная к возражению распечатка на 1 листе из поисковой системы Google представлена, в основном, на английском языке без перевода и не содержит сведений не только об известности российскому потребителю товара, маркированного заявленным обозначением, но и об использовании этого обозначения заявителем на российском рынке до даты международной регистрации. Распечатки с сайта официального дистрибьютера заявителя в России www.olehouse.ru, представленные на заседании

коллегии, также не содержат сведений, позволяющих признать, что заявленное обозначение ассоциируется только с заявителем.

Кроме того, следует отметить, что представленные фотографии средств для ногтей, маркированные с использованием рассматриваемого обозначения, а также сведения с сайтов сети Интернет подтверждают вывод о том, что заявленное обозначение воспринимается в качестве характеристики, описывающей свойства товара, поскольку при использовании обозначения «**POWER POLISH**» на упаковке товара оно выполнено буквами, значительно меньшего размера, чем обозначения **CND** и **Shellac**, являющиеся зарегистрированными товарными знаками заявителя, наряду с другими описательными характеристиками, такими как, например, «Color coat»(цветное покрытие), «Base coat»(базовое покрытие).

Вышеуказанные обстоятельства не позволяют признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, и предоставить знаку по международной регистрации №1113045 правовую охрану на территории Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.10.2013.