

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, рассмотрела возражение от 16.10.2013, поданное по поручению компании Криэйтив Нэйл Дизайн, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012702366, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012702366 с приоритетом от 01.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SPAMANICURE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.06.2013 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 товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, включающее части «SPA» и

«MANICURE», в связи с чем не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение товаров, приведенных в перечне заявки.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 16.10.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «SPAMANICURE» отсутствует в словарях, толковых словарях, справочниках, энциклопедиях и иных источниках информации;

- компания Криэйтив Нэйл Дизайн, Инк. (Creative Nail Design, Inc.), известная на рынке как «CND», зарегистрированная более 30 лет назад (в 1979 году) в США, в настоящее время является мировым лидером в области производства продукции для ухода за ногтями, маникюра и педикюра;

- компания имеет 92 представительства в различных странах мира, в том числе и в Российской Федерации, постоянно расширяет линию своей продукции и вкладывает значительные финансовые ресурсы в проведение научных исследований и разработок в области ухода за ногтями;

- официальным дилером заявителя на территории России является компания ОлеХаус, Москва, которая помимо продажи продукции компании CND проводит также многочисленные рекламные и маркетинговые мероприятия по продвижению этой продукции, осуществляет обучение специалистов;

- название «SPAMANICURE» получила продукция, составляющая программу комплексного ухода за руками, разработанную компанией CND;

- программа «SpaManicure», включающая в себя увлажнение, пилинг, маску, массаж и другие процедуры, явилась новым достижением компании CND в профессиональном уходе за руками;

- продукция, маркируемая обозначением «SPAMANICURE», поставляется в Россию с 1996 года;

- программа «SpaManicure» представлена двумя коллекциями препаратов: «Almond» (миндальный) и «Citrus» (цитрусовый), – первая из которых, «Almond» (миндальный), была выпущена компанией в 2009 году, в честь ее 30-летия;

- с 2005 по 2008 гг. маникюрная система «SpaManicure» ежегодно удостоивалась звания лучшей маникюрной системы по результатам опроса Readers'

Choice Awards, который проводится профессиональным американским журналом «Nails»;

- с 2009 по 2012 гг. звания лучшей маникюрной системы по результатам опроса Readers' Choice Awards удостоивалась маникюрная система «Almond SpaManicure»;

- продукция компании CND, предлагается салонами красоты и Интернет-магазинами;

- нет оснований для вывода об отсутствии у обозначения «SPAMANICURE» различительной способности для заявленных товаров, поскольку оно ассоциируется у потребителя только с определенной продукцией компании CND и, следовательно, способно выполнять функцию товарного знака как средства индивидуализации товаров и услуг;

- отсутствует необходимость оставления обозначения «SPAMANICURE» «свободным» для использования третьими лицами;

- если говорить о возможном описательном характере заявленного обозначения в раздельном написании «SPA MANICURE», то в переводе с английского языка слово «spa» имеет значение «минеральный источник, курорт с минеральными водами, гидромассажная ванна, киоск с прохладительными напитками, ездить на воды, лечиться на курорте, на водах», а слово «manicure» означает «маникюр, делать маникюр»;

- обозначение «SPA MANICURE» отсутствует в справочных изданиях, поэтому его нельзя считать устойчивым словосочетанием и оно может переводиться на русский язык по-разному, например, «маникюр, сделанный на курорте», «гидромассаж для ухода за ногтями», «курорт для ногтей», «лечебный уход за ногтями», «маникюр с использованием минеральной воды» и др. – ни одно из перечисленных значений нельзя считать прямо указывающим на назначение товаров 03 класса МКТУ, а именно косметических средств для ухода за кожей и ногтями;

- заявленное обозначение создает общее положительное впечатление о товарах 03 класса МКТУ через положительные ассоциации, связанные с отдыхом, уходом и заботой, которые обычно вызывает в нашем сознании слово «spa»;

- обозначение «SPA MANICURE» не является иностранным словом, используемым в русском языке без перевода;

- даже тем потребителям, которые хорошо владеют английским языком, смысл этого обозначения применительно к товарам заявителя вряд ли может быть понятен без дополнительных рассуждений;

- российские потребители не будут воспринимать обозначение «SPA MANICURE» в качестве описательного в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ и при отдельном написании входящих в него словесных элементов;

- на дату подачи заявки № 2012702366 обозначение «SPAMANICURE» в силу его длительного и интенсивного использования приобрело различительную способность, и вследствие этого ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всего заявленного перечня товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012702366 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В качестве приложений к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка из базы данных «Яндекс. Словари» – поиск слова «SPAMANICURE»; копия страниц Англо-русского словаря по парфюмерии и косметике. – М.: РУССО, 1996. – С. 178 [1];

- таблица с приведенными в ней сведениями об объемах продаж продукции в стоимостном выражении, с разбивкой по годам [2];

- результаты опроса Readers' Choice Awards с сайта nailsmag.com [3];

- распечатки с сайта компании ОлеХаус www.olehouse.ru [4];

- письмо ЗАО «ОлеХаус», в котором отражены сведения об объемах и длительности поставок товаров компании CND, маркированных товарным знаком «SPAMANICURE», в Россию [5];

- перечень выставок, в которых принимала участие продукция, маркируемая обозначением «SPAMANICURE» [6];

- распечатки некоторых публикаций из журналов «Красивый бизнес», «Nailure», «Ногтевой сервис», «Doctor Travel», «Долорес», «Счастливые родители»,

«NStyle», «Отдохни!», «Shape», «Стильные прически», «Похудей!», «Wedding», «Женские секреты», «Grazia», «Здоровье от природы», «Жара» и др. [7];

- рекламный каталог продукции «SPAMANICURE» [8];

- распечатки ссылок из поискового ресурса «Яндекс», полученные при проведении поиска по обозначению «SPAMANICURE» [9];

- распечатка из базы данных «Яндекс. Словари» – поиск слов «SPA» и «MANICURE» [10];

- копии страниц Новейшего словаря иностранных слов и выражений. - Минск, Современный литератор, 2006. -С.753 [11].

В процессе рассмотрения возражения заявителем были представлены дополнительные материалы:

- копии договоров поставок и товарных накладных [12];

- копия дистрибьюторского соглашения № ДС-009 от 10.09.2007 [13];

- каталоги продукции [14];

- сведения с сайтов в сети Интернет, указанных в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения [15].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (01.02.2012) поступления заявки № 2012702366 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 пунктом 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 таким обозначениям 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.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «SPAMANICURE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В заявленном исполнении обозначение «SPAMANICURE» отсутствует в словарях. Вместе с тем, очевидно, что оно образовано путем слитного написания слов «SPA» и «MANICURE», которые являются значимыми.

Так, слово «SPA» означает спа; курорт; минеральный источник; бальнеогрязевой курорт в Бельгии (dic.academic.ru). Существует также версия, согласно которой «SPA» – это аббревиатура латинской фразы «sanus per aquam», означающей «здоровье через воду» (www.sanus.ru).

Слово «MANICURE» переводится на русский язык как «маникюр» – косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих пальцев, кистей рук. Иными словами, данный словесный элемент является заимствованным и используется в русском языке в написании «маникюр».

Анализ различных источников информации, в том числе сведений сети Интернет, указанных экспертизой (www.spacocktail.ru, www.ocean-beauty.ru, gelnogti.ru), показал, что словесный элемент «SPA-маникюр» (используется также транслитерация «спа-маникюр») активно используется многими хозяйствующими субъектами для обозначения косметической процедуры. В частности, сайт <http://ru.wikipedia.org/wiki/Маникюр> содержит сведения о том, что «спа-маникюр»

представляет собой один из видов маникюра, использующий, помимо процедуры по обработке ногтей, так называемые «спа-процедуры»: размачивание, массаж и т.д.

Кроме того, данные сайтов www.salon-litvinova.ru/faq/article/2-faq/20-chem-otlichaetsya-obychnyj-manikyur-ot-spa-manikyura и sharm-salons.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=104 свидетельствуют о том, что словесный элемент «спа-маникюр»/«SPA-маникюр» использовался для обозначения косметической процедуры иными лицами задолго до даты приоритета заявленного обозначения (даты публикаций статей о SPA-маникюре на указанных сайтах – 08.07.2010 и 28.11.2008).

Словесный элемент «SPA» в сочетании со словом «маникюр» («SPA-маникюр») используется в качестве маркетингового хода для возникновения у потребителей ассоциативной связи между процедурой и природными целебными и оздоровительными свойствами такой процедуры.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой слитное написание названия определенной процедуры заглавными буквами латинского алфавита, то коллегия палаты по патентным спорам полагает, что оно не является фантазийным, а представляет собой характеристику косметических товаров 03 класса МКТУ, так как указывает на назначение данных товаров: косметические товары, используемые при проведении SPA-маникюра, маникюра.

Материалы заявителя свидетельствуют о том, что его товары в действительности предназначены для применения в ходе осуществления процедур маникюра.

Указанное свидетельствует о правомерности сделанных экспертизой выводов о неохраноспособности словесного элемента «SPAMANICURE» в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Что касается представления заявителем материалов, подтверждающих, по его мнению, приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Заявленное обозначение представляет собой указание на назначение заявленных товаров, то есть является описательным. Вид продукции,

продемонстрированной в каталогах, свидетельствует о том, что этикетки товаров содержат обозначение «SpaManicure» в сочетании с иными обозначениями заявителя – «CREATIVESPA», «CND», «Almond SpaManicure», что приводит к выводу о том, что индивидуализация товара осуществляется совокупностью элементов этикеток, включающих и иные обозначения.

Материалов, свидетельствующих о том, что до даты приоритета обозначение «SPAMANICURE», используемое в заявленном виде, ассоциировалось у потребителей исключительно с продукцией заявителя, не представлено. Контекст рекламы свидетельствует о том, что рассматриваемое обозначение используется заявителем (его дистрибьютором) также как описание процедуры. В частности, материалы [8] содержат следующие комментарии:

«SpaManicure – это перенос клиента из обыденности в мир роскоши и блаженства. **Элитная процедура** расширит спектр услуг Вашего салона и позволит сделать любые руки царственно прекрасными. Ароматерапевтические отдушки цитруса и дыни придают маникюру изысканность и неповторимость».

Резюмируя изложенное, применение обозначения «SPA-маникюр» («спа-маникюр») различными лицами длительное время до даты приоритета заявленного обозначения для описания косметической процедуры привело к утрате данным обозначением различительной способности. При этом материалы заявителя не подтверждают, что обозначение, используемое в заявленном виде, ассоциировалось до даты приоритета исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя. Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2013.