

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.10.2012. Данное возражение подано ИП Митичевой О.В. (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716795, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011716795 на регистрацию словесного обозначения «NOGTISHOP» была подана на имя заявителя 30.05.2011 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.05.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716795 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью, характеризует услуги, в том числе указывает на их вид и назначение.

В заключении также отмечено, что представленные заявителем распечатки из сети Интернет носят декларативный характер и не могут быть признаны документами, подтверждающими приобретение заявленным обозначением различительной способности. Кроме того, приведены ссылки из сети Интернет, показывающие использование тождественного или сходного обозначения различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным услугам.

В палату по патентным спорам 16.10.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011716795, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не содержит указания на видовое наименование предприятия и на назначение услуг. Для того, чтобы сформулировать описательную характеристику обозначения «NOGTISHOP» требуются дополнительные рассуждения и домысливания со стороны потребителя (например, это магазин, продающий ногти, или магазин, предоставляющий услуги по уходу за ногтями, или магазин, осуществляющий реализацию предметов по уходу за ногтями, и т.д.);

- заявителю с 2009 г. принадлежит доменное имя [www.nogtishop.ru](http://www.nogtishop.ru), которое используется для предоставления услуг, указанных в заявке, т.е. заявленное обозначение приобрело различительную способность с 2009 г. – до даты подачи заявки (далее приводится информация о деятельности, посещаемости и принадлежности упомянутого сайта);

- заявителем осуществлялось рекламирование и продвижение заявленного обозначения (договоры о размещении рекламы, участие в выставке);

- кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «NOGTИКА» (№ 418320), что позволяет отнести заявленное обозначение к серии знаков, где сильным элементом является фантазийный элемент «NOGTИ»;

- относительно противопоставленных экспертизой обозначений и доменов <http://nogtishop-karina.narod.ru/>, <http://nogti-shop.com/>, <http://kemerovo-nogti-shop.ru/> следует обратить внимание, что заявление об использовании различными лицами этих обозначений для заявленных услуг на дату подачи заявки – 30.05.2011, не подтверждается никакими материалами и является декларативным.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены материалы [1], касающиеся использования обозначения «NOGTISHOP».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (30.05.2011) заявки № 2011716795 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (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.

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.

Заявленное обозначение «NOGTISHOP» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; комплектование

штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Согласно словарно-справочной литературе (<http://slovari.yandex.ru/>): слово «NOGTISHOP» не является лексической единицей какого-либо языка.

Вместе с тем, следует отметить, что английское слово «SHOP» хорошо известно среднему российскому потребителю, практически вошло в языковой фонд русского языка и будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексической единицы английского языка: лавка, магазин. С немецкого языка данное слово также переводится как лавка, магазин.

Элемент «NOGTI» не имеет значений в наиболее распространенных европейских языках, однако слово «NOGTI», прочитываемое как «НОГТИ», у российского потребителя будет ассоциироваться с его значением в русском языке (ногти – плотные роговые пластинки на тыльной поверхности концевых фаланг пальцев рук и ног; являются придатками кожи).

В этой связи заявленное обозначение «NOGTISHOP» будет восприниматься российскими потребителями в отношении анализируемых услуг в области рекламы и продвижения товаров, а также сопряженных с ними услуг, как магазин, осуществляющий продвижение товаров по уходу за ногтями.

Довод заявителя о возможном восприятии заявленного обозначения в значениях: магазин, продающий ногти, или магазин, предоставляющий услуги по уходу за ногтями, не может быть признан убедительным в виду следующего. Ногти не являются товаром, в силу чего не могут реализовываться в магазинах (магазин – специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для розничной продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приёма, хранения товаров и подготовки их к продаже (складами)).

Услуги по уходу за ногтями предоставляют не магазины, а иные предприятия (например, салоны-парикмахерские, маникюрные или педикюрные салоны, салоны красоты и т.д.). Иное заявителем не доказано.

Таким образом, установлено, что заявленное обозначение «NOGTISHOP» характеризует услуги 35 класса МКТУ, а именно указывает на их вид или назначение.

Довод заявителя о наличии у него серии товарных знаков, состоящей из товарного знака «NOGTИКА» по свидетельству № 418320 и заявленного обозначения «NOGTISHOP», объединенных общим элементом, не может быть признан убедительным, поскольку зарегистрированный товарный знак и обозначение, которому не предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, не способны образовывать серию товарных знаков. Кроме того, необходимо обратить внимание, что в основу серии знаков может быть положен «сильный» элемент, к которым элемент «NOGTИ» не относится.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что материалы [1] не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности, поскольку содержат обозначение, отличное от заявленного, а именно слово «NOGTISHOP», выполненное оригинальным шрифтом и визуально разделенное цветом: элемент «NOGTИ» выполнен в сине-голубой гамме, элемент «SHOP» - в желто-оранжевой гамме. Целесообразно также обратить внимание, что договоры по рекламе и документы по участию в выставке касаются рекламы собственного обозначения, а не оказания услуг третьим лицам.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно информации из сети Интернет, обозначение «NOGTISHOP», а также сходные с ним обозначения (например, «NOGTISHOP-Karina», «NOGTI-SHOP» и т.д.), используются различными лицами для маркировки услуг, однородных заявленным (реклама и продвижение товаров для ухода, наращивания и дизайна ногтей). Что касается датирования информации, следует отметить, что, например, на сайте <http://nogtishop-karina.narod.ru/> в разделе новости приведена статья, имеющая дату 22.05.2011, т.е. до даты приоритета заявленного обозначения.

Оценивая материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение «NOGTISHOP» характеризует услуги 35 класса МКТУ, а именно указывает на их вид и назначение (магазин – предприятие по продвижению товаров по уходу за ногтями), и не обладает признаками, необходимыми и достаточными, для выполнения индивидуализирующей функции. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.10.2012, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2012.**