

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 16.05.2011 поданное ИП Худяковым О.А., Брянская область, п. Кокино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009720629, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009720629 с приоритетом от 24.08.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 11, 21 и 26 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «Akashi» - транслитерация акаши, выполненное особым графическим шрифтом, на фоне второй буквы «а» расположены изобразительные элементы в виде иероглифов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято 18.02.2011 решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно породить в сознании потребителя представление об определенном изготовителе товара, так сайты (www.professional-magazin.ru/show_good.php&idtov=5358, www.napukmaher.ru/search/wfsearchpro.php, www.hairs-akashi.ru/stdpage.php?_pagename=page90 и др.) сети Интернет содержат информацию о товарах, относящихся к парикмахерскому искусству с использованием заявленного обозначения «Akashi», и с указанием на страну происхождения - Япония.

Кроме того, изображение иероглифов порождает в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров, а именно иностранном

государстве, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является российский предприниматель (О.А. Худяков, Брянская область).

Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.05.2011, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 18.02.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заключении экспертизы была дана ссылка на историю о некоем Nishioka Akashi, которую заявитель размещал на своем сайте. Данная информация носила рекламно-фантазийный характер для улучшения объема продаж изделий заявителя;

- на сегодняшний момент, информации, вводящей потребителя в заблуждение относительно изготовителя ножниц, маркируемых обозначением «AKASHI», на сайте нет;

- конечному потребителю, а именно профессиональным парикмахерам по всей России уже несколько лет широко известны товары, маркированные обозначением AKASHI;

- некоторые товары, а именно ножницы по заказу заявителя изготавливают в Китае.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 08, 11, 21 и 26 классов МКТУ.

Возражение содержит следующие материалы:

1. свидетельство о государственной регистрации ООО «Проф-Трейд»;
2. свидетельство о постановке на учет ООО «Проф-Трейд»;
3. свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
4. приказ № 1 от 10.02.2010 о назначении Худякова ген. директором ООО «Проф-Трейд»;
5. письмо № 5 от 15.06.2010 о принятии на обслуживание контракта № HLSW036-2010-BO17 ОТ 11.06.2010 с фирмой «Сунуская компания торгово-экономическая с ограниченной ответственностью «Хен Фа», КНР;
6. паспорт сделки от 15.06.2010;
7. контракт № HLSW036-2010-BO17 ОТ 11.06.2010 с фирмой «Сунуская компания торгово-экономическая с ограниченной ответственностью «Хен Фа», КНР;
8. спецификация к контракту № HLSW036-2010-BO17 ОТ 11.06.2010;
9. заявление на перевод № 23 от 16.06.2010 18 000 долларов США;

10. грузовая таможенная декларация;
11. договор № 01-09-07 поставки расчесок с ООО ПП «Инпласт» г. Воронеж;
12. свидетельство о переводе Худякова с должности директора ООО «Креатив» на должность заместителя директора по экономическим вопросам;
13. товарные накладные на ножницы, гребни, фены AKASHI;
14. фотографии;
15. распечатки страниц каталогов за 2005-2009 гг.;
16. дипломы за 2006, 2007 гг.;
17. договоры за 2007, 2008, 2009 гг.;
18. договоры за 2010 и 2011 гг.;
19. товарные накладные за 2008, 2009 гг.;
20. товарные накладные за 2010 г.;
21. расходные накладные за 2009 г.;
22. выписка из ЕГРЮЛ ООО «Креатив».

Заявителем был скорректирован заявленный перечень товаров, а именно, на регистрацию в качестве товарного знака заявлены следующие товары:

08 – инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические]; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; кусачки; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; надфили; несессеры для бритвенных принадлежностей; ножницы механические для стрижки волос; ножницы; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; ремни для правки бритв; сверла; футляры для бритв; шаберы [ручные инструменты]; шпатели; щипцы; щипцы [ножницы] для обрезания фитилей; щипцы для завивки волос; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки для ногтей; щипчики для загибания ресниц.

11 – лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; стерилизаторы; сушилки для волос.

21 – гребни; губки абразивные для кожи; емкости бытовые или кухонные; кисточки для бритья; миски; расчески; расчески электрические; футляры для расчесок; щетки жесткие; щетки и кисти из щетины животных.

26 – бигуди; изделия декоративные для волос; кисти; косы из волос; накладки из искусственных волос; обруч для волос; волосы накладные; зажимы для волос; парики; повязки для волос; сетки для волос; усы накладные; шапочки для окраски волос; шпильки для волос.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (24.08.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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.

На регистрацию представлено комбинированное обозначение, состоящее из слова «Akashi» - транслитерация «акаши», выполненное особым графическим шрифтом, на фоне второй буквы «а» расположены изобразительные элементы в виде иероглифов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 08, 11, 21 и 26 классов МКТУ на имя ИП Худяков О.А., Брянская обл., п. Кокино.

Коллегия Палаты по патентным спорам проанализировала противопоставленные сведения из сети Интернет и представленные лицом, подавшим возражение, документы, а также его устные пояснения, и пришла к следующему.

Анализ словарно-справочной литературы (распространенных языков мира) не выявил значения слова «Akashi». По мнению коллегии, ввиду отсутствия сведений о его значении, имеются основания полагать, что оно будет восприниматься в качестве фантазийного слова. Следовательно, оно изначально само по себе не может породить в сознании потребителей ассоциации об определенном изготовителе товара.

Из письма от 03.02.2011 (содержащегося в материалах дела), а также устных пояснений заявителя следует, что некогда размещенные в сети Интернет сведения (относительно японского происхождения продукции), представляют собой рекламный ход, придуманный заявителем в целях лучшего продвижения товара, а указанные в заключении экспертизы сайты от 18.02.2011 (www.professional-magazin.ru/show_good.php&idtov=5358, www.narukmaher.ru/search/wfsearchpro.php, www.hairs-akashi.ru/stdpage.php?_pagename=page90) принадлежат дистрибьюторам заявителя.

В настоящее время, информация о продукции с наименованием «Akashi» на указанных выше сайтах отсутствует.

Также, заявителем были представлены документы, свидетельствующие об использовании им до даты приоритета (24.08.2009) заявки № 2009720629 заявленного обозначения в отношении продукции, относящейся к парикмахерскому делу.

По договору от 18.02.2005 года, ИП Худякову был разработан логотип (заявленное обозначение).

Согласно представленным договорам [17] и товарным накладным [19] следует, что ещё с 2007 года Худяков заказывал и реализовывал продукцию (ножницы, расчески, чаши для окрашивания и др.), маркированную обозначением «Akashi». Из фотографий [14] видно, как наносилось заявленное обозначение на продукцию. Также заявитель участвовал в выставках, относящихся к парикмахерскому искусству, о чем свидетельствуют дипломы, буклеты и фото [14 - 16].

Необходимо отметить, что договоры на изготовление парикмахерских ножниц, были заключены с китайскими фирмами, такими как «Тайджоу Джинба Хеалтч Технолоджи Ко. ЛТД» и «Веньджоу Интернационал Еко. & Тех. Кооперация Корп.». Таким образом, присутствие иероглифов в заявленном обозначении мотивировано производственным процессом.

При этом следует отметить, что в представленных материалах покупателями продукции, в частности парикмахерских ножниц «Akashi», выступают разные лица, имеющие местоположение в различных городах и регионах России.

Так, в представленных документах фигурируют: Республика Коми, Нижний Новгород, Москва, Пенза, Омск, Мурманск, Сыктывкар, Орск, Калининград, Краснодар, что свидетельствует о широкой территории распространения (продаж) инструментов, относящихся к парикмахерскому искусству.

Необходимо отметить, что материалы заявки содержат письмо от В.Н. Вельмовского, в котором он говорит о некой компании AKASHI LIMITED (Япония), которая изготавливала товары и инструменты, относящиеся к парикмахерской деятельности и то что в 2005 году между этой компанией и Вельмовским был заключен договор, предусматривающий передачу Вельмовскому в полном объеме всех прав на производство товаров – парикмахерских ножниц «AKASHI», реализацию и продвижение указанных товаров на территории РФ.

Сведения о производстве изделий, маркированных обозначением «AKASHI», размещены на официальном сайте «AKASHI» в РФ (www.hairs-akashi.ru).

Действительно, в сети Интернет выявлен сайт www.hairs-akashi.ru, принадлежащий ИП Конюшенко и созданный 04.10.2009, т.е. позже даты приоритета – 24.08.2009, на котором содержится информация о профессиональных ножницах «Akashi» производства Японии, которые с 2005 года распространяются «Институтом Парикмахерского Искусства и Эстетики Владимира Вельмовского» на территории РФ среди парикмахеров.

Вместе с тем, установить объёмы продаж, территорию распространения и иные данные о поставках продукции информация на данном сайте не позволяет.

Таким образом, представленные заявителем материалы свидетельствуют о том, использование обозначения «Akashi» до даты подачи заявки в отношении заявленного перечня товаров осуществлялось с ведома заявителя, в силу чего ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении скорректированного перечня товаров.

В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 16.05.2011, отменить решение Роспатента от 18.02.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009720629.**