

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 18.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Маникюрный тренинговый центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733479 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012722479 с приоритетом от 26.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит сокращенное наименование некоммерческой структуры, которая занимается подготовкой

судей для международных и национальных конкурсов «Международная Школа Ногтевых Экспертов» (International Nail Experts School) – INES.

В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.06.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- воспроизведение фирменного наименования, принадлежащего третьему лицу, является самостоятельным основанием для отказа в регистрации товарного знака, которое изложено в пункте 8 статьи 1483 Кодекса;

- экспертиза не располагает сведениями о том, предоставлена ли в установленном порядке правовая охрана наименованию «INES», равно как и сведениями о начале этой правовой охраны;

- сайт в сети Интернет, на который ссылается экспертиза, не приводит никаких данных;

- обозначение может быть признано вводящим потребителя в заблуждение, если оно порождает в сознании потребителя представление о производителе товаров, не соответствующее действительности. Представление – форма индивидуального чувственного познания, имеющая своим результатом целостный образ объекта, возникающий вне непосредственного воздействия последнего на органы чувств;

- фирменные наименования индивидуализируют не товар или услугу, а имущество, которое при помощи того же фирменного наименования персонифицируется;

- Международная Школа Ногтевых Экспертов не является зарегистрированной организацией, а существует лишь как обозначение услуг. Деятельность, связанная с организацией Международной Школы Ногтевых Экспертов, осуществляется силами самого заявителя. Доменное имя, на котором размещен сайт, приведенный экспертизой, принадлежит заявителю. Заявитель также несет затраты по организации всех мероприятий Международной школы ногтевых экспертов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.09.2012) поступления заявки №2012733479 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «INES» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса основан на том, что оно воспроизводит сокращенное наименование некоммерческой структуры Международной школы ногтевых экспертов.

Анализ сети Интернет (<http://www.nailexpert.ru>) показал, что обозначение «INES» является аббревиатурой Международной школы ногтевых экспертов (International nail experts's school / INES) - некоммерческая структура, которая занимается подготовкой судей для международных и национальных конкурсов.

Учредителями данной школы являются г-н Ершов В.В. – представитель Общественного Фонда содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики «Невские Берега» и г-жа Зеленова Г.С. – представитель Компании ОлеХаус. г. Москва.

Целью данной организации является популяризация конкурсного движения, передача ценных знаний, накопленных за более чем 10-летнюю историю развития традиций ногтевых чемпионатов в России.

Задачи организации - подготовка высококвалифицированных судей, обучение практике современного судейства, разработка единых правил проведения nail-соревнований, разработка единых критериев и стандартов оценки по моделированию и дизайну ногтей, ведение Всероссийского рейтинга мастеров маникюра, выявление лучшего мастера маникюра по версии INES.

Международная Школа Ногтевых Экспертов INES (International Nail Experts' School), начала свою работу в феврале 2009 года и за истёкший период достигла значительных успехов. Ее деятельность, достижения и события постоянно освещаются в прессе. Профильные и глянцевого издания публикуют статьи, новости и другие материалы о работе Школы INES, размещают Всероссийский рейтинг мастеров маникюра, чтобы профессионалы nail-индустрии были в курсе всех последних событий.

Исходя из вышеизложенного, обозначение «INES» используется с 2009 года некоммерческой организацией и в сознании потребителя ассоциируется именно с этой организацией.

Информации о связи заявителя с данной организацией не выявлено.

Довод заявителя о том, что деятельность, связанная с организацией Международной школы ногтевых экспертов осуществляется силами заявителя, является декларативным и не подтвержден документально.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты располагает данными о том, что указанное обозначение используется иным лицом, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя услуг, в связи с чем не может быть произведена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 18.06.2014, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2014.