

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 25.11.2013, поданное компанией Криэйтив Нэйл Дизайн, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012702365, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012702365 подано 01.02.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.08.2013 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака. 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «SPAPEDICURE», представляющее собой сложносоставное слово, включающее термины «SPA» - метод быстрого и эффективного восстановления сил и здоровья в таких областях как косметология и курортология, и «PEDICURE» - педикюр,

уход за пальцами ног, удаление мозолей, чистка, полировка и окраска ногтей, не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары 03 класса МКТУ, в том числе указывает на их назначение. Кроме того, заявленное обозначение «SPAPEDICURE» используется различными лицами (косметическими компаниями) в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, содержащие соответствующую информацию, а также отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного интенсивного использования до даты подачи заявки для заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 25.11.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «SPAPEDICURE» отсутствует в словарях, справочниках, энциклопедиях и иных источниках информации;
- заявитель, компания которого зарегистрирована более 30 лет назад (в 1979 году) в США, в настоящее время известен как мировой лидер в области производства продукции для ухода за ногтями, маникюра и педикюра, имеет 92 представительства в различных странах мира, в том числе в Российской Федерации, постоянно расширяет линию своей продукции и вкладывает значительные финансовые ресурсы в проведение научных исследований и разработок в области ухода за ногтями;
- на территории Российской Федерации официальным дилером заявителя является компания «ОлеХаус», Москва, филиалы которой расположены в 29 городах в разных регионах России и которая также проводит многочисленные рекламные и маркетинговые мероприятия по продвижению продукции;

- обозначение «SPAPEDICURE» является названием продукции, составляющей программу комплексного ухода за ногами SpaPedicure, разработанной заявителем и включающей очищение, пилинг, увлажнение, массаж и другие процедуры, при этом продукция, маркированная обозначением «SPAPEDICURE», поставляется в Россию с 1996 года;

- с 2004 по 2008 годы педикюрная система SpaPedicure ежегодно удостоивалась звания лучшей педикюрной системы по результатам опроса Readers' Choice Awards, который проводится профессиональным американским журналом «Nails»;

- товары, маркируемые обозначением «SPAPEDICURE», демонстрировались на выставках, рекламировались в журналах «Красивый бизнес», «Nailure», «Ногтевой сервис», «Долорес», а распечатки из поискового ресурса Яндекс, полученные при проведении поиска по обозначению «SPAPEDICURE», относятся к продукции заявителя;

- заявитель полагает, что нет оснований для вывода об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности для заявленных товаров, поскольку оно ассоциируется у потребителя только с определенной продукцией компании заявителя;

- заявитель полагает, что в раздельном написании обозначение «SPA PEDICURE» также нельзя считать описательным, прямо указывающим на назначение товаров 03 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку оно не является устойчивым словосочетанием и может переводиться на русский язык по-разному, например: педикюр, сделанный на курорте; гидромассаж для ухода за ногами; курорт для ног; лечебный уход за ногами; педикюр с использованием минеральной воды; мастер по лечебному уходу за ногами, т.е. это обозначение скорее создает общее положительное впечатление об указанных товарах через положительные ассоциации, связанные с отдыхом, уходом и заботой, которые вызывает в сознании слово «SPA», выявление смысла данного обозначения требует от потребителя дополнительных рассуждений и домысливания, которые в силу многозначности перевода могут привести к различным результатам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из поисковой системы «Яндекс.Словари» данных по поиску значения слова «SPAPEDICURE»;
- копия страниц Англо-русского словаря по парфюмерии и косметике, Москва, «РУССО», 1996, с.178;
- таблица объема продаж продукции в стоимостном выражении с 2001 по 2012 годы;
- результаты опроса читателей NAILS Magazine «readers'choice awards» по данным сайта www.nailsmag.com;
- рекламный листок компании «ОЛЕХАУС»; распечатки с сайтов www.olehouse.ru; <http://spapedicure.ru>;
- письмо ЗАО «ОЛЕХАУС» от 21.11.2013;
- перечень выставок, в которых принимала участие продукция, маркируемая обозначением «SPAPEDICURE»;
- распечатки публикаций из журналов «Красивый бизнес» (сентябрь/октябрь 2005); «Nailure» (без/даты); «Ногтевой сервис» (№3/2005); «ДОЛОРЕС» (лето/2006);
- рекламный каталог продукции «SpaPedicure» от компании «ОЛЕХАУС»;
- распечатки ссылок из поискового ресурса Яндекс, полученные при проведении поиска по обозначению «SPAPEDICURE»;
- распечатки ссылок из поискового ресурса Яндекс, полученные при проведении поиска по обозначению «SPA» и «PEDICURE»;
- копии страниц Новейшего словаря иностранных слов и выражений, Минск, «Современный литератор», 2006.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- договоры поставки товаров №КО-78/11 от 28.03.2011, №КО-188/11 от 18.07.2011, КО-107/11 от 26.04.2011, №КО-184/11 от 01.07.2011, №КО-291/11а от 02.12.2011, №КО-70/11 от 17.03.2011, № 70/11 от 17.03.2011, №КО-132/10 от 27.09.2010, №КО-06/11 от 18.01.2011, заключенные между ООО «Торговый Дом Креатив» и покупателями в лице ООО «Эксклюзив», ООО «Деса-ро», ООО «МОНЕКО», ООО «АстероЛайт», ООО Торговый дом «Имидж-Центр», ООО «Спорт-Форум», ООО «ЭкоГрупп Торг», ООО «Мильфей», ООО «Органик Спа», ООО Студия красоты «Воск», товарные накладные к договорам;
- рекламный буклет компании «ОлеХаус»;
- распечатки с сайтов <http://shop.beauticontrol.com>, <http://spacocktail.ru>, <http://www.irisk-store.ru>, <http://www.ocean-beauty.ru>, <http://gelnogi.ru>, содержащие информацию о процедурах Спа-маникюр и Спа-педикюр и о препаратах, используемых для ухода за ногами при Спа-педикюре.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.02.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил 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 назначение.

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

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словосочетание «SPAPEDICURE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «SPAPEDICURE» представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «SPA» - метод физиотерапии, связанный с водой, и «PEDICURE»- специальный уход за пальцами ног (удаление мозолей, полировка ногтей и т. п.).

Слово «SPA» происходит от названия бельгийского курорта, который приобрел известность во всей Европе благодаря своим лечебным водам. Со временем слово стало нарицательным и стало употребляться для обозначения бальнеологических процедур (лечение минеральными водами) или сопутствующих им явлений (см. Яндекс. Словари).

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение является фантазийным, поскольку требует дополнительных рассуждений и домысливания, нельзя признать убедительным, поскольку сложное слово «SPAPEDICURE» прямо и однозначно указывает на назначение товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, уведомляя потребителя о том, что данные товары предназначены для СПА-педикюра, т.е. для педикюра (ухода за ногами), включающим элементы СПА – ванночки, маски, скрабы, обертывания.

Анализ источников информации, на которые ссылается экспертиза и заявитель, показал, что обозначение «SPA-педикюр/СПА-педикюр» (наряду с обозначением «SPA-маникюр/СПА-маникюр») активно используется многими хозяйствующими субъектами для обозначения косметической процедуры по уходу за ногами. Следует указать, что из представленных материалов следует, что для обозначения этой косметической процедуры используется написание словесных элементов слитное, раздельное, через дефис, в латинице, в кириллице, а также смешанное (латиница-кириллица), что свидетельствует о том, что, независимо от написания, в сознании потребителя сочетание словесных элементов «SPA» и «PEDICURE» приобрело однозначную ассоциацию с косметической процедурой, а товары, маркированные обозначением «SPAPEDICURE», как предназначенные для применения в ходе осуществления этой процедуры.

Что касается материалов, представленных заявителем в подтверждение приобретения различительной способности заявленного обозначения в результате его использования, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленные материалы не свидетельствуют о том, что на дату подачи обозначения «SPAPEDICURE» на регистрацию товарного знака, оно ассоциировалось у потребителя исключительно с продукцией заявителя, а не с самой процедурой. Этикетки товаров, представленных в каталогах и на сайтах, помимо обозначения «SpaPedicure», содержат иные обозначения - «CREATIVESPA», «RAWEARTH», «CND», что приводит к выводу о том, что индивидуализация товара осуществляется совокупностью элементов этикеток, включающих и иные обозначения, а контекст рекламных публикаций свидетельствует о том, что заявленное обозначение используется как описание процедуры. Так, в представленном каталоге продукции «SpaPedicure» от компании «ОЛЕХАУС» указано, что «SpaPedicure – элитный уход, позволяющий добиться великолепного результата при любом состоянии кожи ног ... Обучающая видеокассета ...поможет вам в совершенстве овладеть процедурой SpaPedicure...».

Что касается представленных договоров, то они касаются деятельности ООО «Торговый дом Креатив», продвигающего на российский рынок косметические материалы различных компаний для проведения Спа процедур (наборы для Спа маникюра и педикюра).

Резюмируя изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «SPAPEDICURE» по заявке №2012702365 следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2013.