

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 10.04.2013, поданное компанией НСЭ Продактс, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712165, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011712165 с приоритетом от 20.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «GALVANIC SPA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы обозначение «GALVANIC SPA» (может быть переведено с английского языка в значении – гальванические, электризирующие, возбуждающие, оживляющие Спа процедуры, оздоровление посредством воды – метод физиотерапии с помощью различных гидропроцедур, релаксационно-оздоровительный комплекс в гостинице (обычно массаж и косметические процедуры с широким использованием вод, грязей и т.п., см. Мультитран, система для переводчиков,

<http://multitrans.ru>) не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохраняемых элементов, указывающих на назначение товаров. Аппараты «GALVANIC SPA» и специальные косметические средства для них выпускаются не только организацией заявителя, но и другими компаниями, например, международной компаний Nu Skin, компанией GEZANNE, Франция (см. поисковую систему Яндекс, www.nuskin-rus.ru, www.kosmetolog.anti-age.ru, www.loza.ru, www.eliti.tu, www.actilife.ru, www.nuskin-rus.ru).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.04.2013 и дополнении к нему, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «GALVANIC SPA» отсутствует в словарях;
- согласно англо-русскому словарю слово «galvanic» имеет значения: 1) гальванический; 2) возбуждающий, стимулирующий; 3) неожиданный, шокирующий, а слово «spa» переводится как: 1) минеральный источник; 2) курорт с минеральными водами; 3) гидромассажная ванна; 4) киоск с прохладительными напитками;
- обозначение «GALVANIC SPA» воспринимается потребителем как изобретенное словосочетание, семантика которого не определяется смысловыми значениями частей его составляющих, поскольку каждая часть обозначения «GALVANIC SPA» относится к несочетаемым физическим объектам: «Гальванический» относится к электрическому току, в то время как «спа» - оздоравливающие процедуры с помощью воды;
- обозначение «GALVANIC SPA» не является прямой характеристикой товара, поскольку с учетом перевода входящих в его состав словесных элементов может восприниматься потребителем, например, как «гальванические СПА», «возбуждающие СПА», «стимулирующие СПА», «неожиданные СПА» и т.п.;
- как видно из Реестра товарных знаков РФ, комбинации различных изобретенных сочетаний слов, включающих слово «СПА», были признаны обладающими различительной способностью и зарегистрированы как товарные знаки в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «GALVANIC SPA» (свидетельство №447825) в отношении товаров 10 класса МКТУ и «GALVANIC BODY SPA» (свидетельство №484330) в отношении товаров 03, 10 классов МКТУ;

- компания заявителя - НСЭ Продактс, Инк., была создана в результате структурного преобразования материнской компании NU SKIN International Inc. в 2008 и является правообладателем множества товарных знаков, в том числе ему принадлежат исключительные права на товарные знаки «NU SKIN»;

- российский офис заявителя открылся в Москве в 2006 году и стал предлагать к продаже средства по уходу за кожей «GALVANIC SPA», что свидетельствует о приобретении различительной способности;

- в отношении товаров 03 класса МКТУ обозначение «GALVANIC SPA» не воспринимается в качестве характеристики товара, поскольку средства для ухода за кожей не несут в себе гальванического тока, а только обладают способностью глубже проникать в кожу под воздействием импульсов тока;

- указанные экспертизой ссылки не подтверждают факт широкого использования словосочетания «GALVANIC SPA» в области косметологии другими фирмами, а имеют отношение к системе, разработанной заявителем;

- ссылки экспертизы на прибор «GALVANIC BEAUTY SPA» французской компании GEZANNE необоснованны, поскольку для товаров 03 класса МКТУ данное обозначение не применяется;

- продаваемый аппарат компании GEZANNE называется «Аппарат для лица «Домашняя Гальваника» с вибрацией и ИК-прогревом m777, Gezatone и предлагается к продаже с косметическими продуктами, маркированными обозначениями «Beauty Style» и «Молодость без границ»;

- кроме того, товарный знак «GEZANNE» по свидетельству №159355, зарегистрированный в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 42 классов МКТУ, принадлежит тайваньской компании Хосим Интернешенл Инк., а правообладателем товарных знаков «GEZATONE» по свидетельствам №186425 и №366057, зарегистрированных, в частности для товаров 03, 10 классов МКТУ, является компания Скайлар Инвестментс Лимитед, Кипр.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011712165 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем приложены следующие материалы:

- сведения из открытых реестров ФИПС о товарных знаках, содержащих обозначение «Sра» [1];
- сведения о товарных знаках заявителя «GALVANIC SPA» (свидетельство №447825) и «GALVANIC BODY SPA» (свидетельство №484330) [2];
- сведения о принадлежащих заявителю товарных знаках [3];
- распечатки из сети Интернет с информацией о продукции «GALVANIC SPA» [4];
- распечатка статей с сайта www.nuskin.com [5];
- копия страниц из журнала «Аэрофлот», сентябрь 2011 [6];
- копия статьи вице президента компании Nu Skin из журнала «Rabbit» [7];
- сведения об аффилированности компаний Нью Скин Энтерпрайзес, Инк. и НСЭ Продактс, Инк. [8];
- сертификаты соответствия, свидетельство ЕВРОЗЭС, выданные заявителю [9];
- грузовые таможенные декларации [10];
- сведения об объемах продаж аппарата Galvanic SPA и относящихся к нему косметических продуктов в России с 2006 по 2011 годы [11];
- рекламный буклет Nu Skin за 2006 год [12];
- распечатка товарных знаков «GEZANNE» по свидетельству №159355 и «GEZATONE» по свидетельствам №186425 и №366057 [13];
- сведения о продукции «GEZATONE» [14];
- образцы продукции [15].

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

С учетом даты (20.04.2011) поступления заявки №2011712165 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).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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 доминирующее положение.

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

Заявленное обозначение «GALVANIC SPA» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно англо-русскому словарю общей лексики «Lingvo Universal» ABBY Lingvo (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «galvanic» в переводе с английского языка означает: 1) гальванический; 2) возбуждающий, стимулирующий; 3) неожиданный, шокирующий, а слово «spa» переводится как: 1) минеральный источник; 2) курорт с минеральными водами; 3) гидромассажная ванна; 4) киоск с прохладительными напитками.

Кроме того, согласно сведениям Интернет-энциклопедии Википедия (см. <http://ru.wikipedia.org>) «Spa» - это метод физиотерапии, связанный с водой, синоним таких понятий, как водолечение, бальнеотерапия и талассотерапия. В свою очередь «гальванический» согласно Толковому словарю Ожегова С.И. (см. см.

<http://slovari.yandex.ru>) означает «относящийся к получению электрического тока путём химических реакций».

В этой связи обозначение «GALVANIC SPA», исходя из семантики входящих в его состав слов, может восприниматься потребителем через ряд ассоциаций как «метод физиотерапии с применением гальванических токов». Однако для заявленных товаров, представляющих собой косметические средства, данное обозначение не является прямой характеристикой товара, требует определенных рассуждений и домысливания.

В то же время общедоступные источники информации сети Интернет (см. поисковую сеть Яндекс) свидетельствуют о том, что обозначение «GALVANIC SPA» воспроизводит название аппарата Galvanic SPA (Гальваник СПА), разработанного компанией Nu Skin, в работу которого заложена процедура электроиономезофореза, введение в кожу ионов биологически активных веществ с использованием безопасных слабых гальванических токов. Данный аппарат используется с применением одноименных косметических средств для процедур омоложения лица и тела.

При этом из материалов [8], представленных заявителем, усматривается, что компании Nu Skin и НСЭ Продактс, Инк. являются родственными. Согласно грузовым таможенным декларациям [10] продукция, маркированная обозначением «GALVANIC SPA», поставлялась заявителем в Россию еще с 2005 года, прошла соответствующую сертификацию. При этом производителем косметических средств «GALVANIC SPA» согласно сертификатам [9] и образцам продукции [15] значится заявитель по рассматриваемой заявке – компания НСЭ Продактс, Инк. При этом часть представленных образцов продукции датирована 2010 годом, т.е. ранее даты приоритета заявленного обозначения.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что заявитель использовал заявленное обозначение до даты приоритета заявки №2011712165, и в результате этого использования данное обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя, относящихся к 03 классу МКТУ.

Кроме того, заявитель обладает исключительными правами на товарные знаки «GALVANIC SPA» (свидетельство №447825) и «GALVANIC BODY SPA» (свидетельство №484330), зарегистрированные в отношении товаров 03 и 10 классов МКТУ.

Что касается ссылок экспертизы на продукцию компании «GEZANNE», Франция, то из представленных заявителем материалов усматривается, что для маркировки косметических средств указанная компания обозначение «GALVANIC SPA» не использует.

В этой связи, с учетом всех обстоятельств дела коллегия палаты по патентным спорам установила, что отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ «лосьоны; кремы для кожи; скрабы для кожи; маски; тоники; гели для кожи».

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.04.2013, отменить решение Роспатента от 25.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011712165.