

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 18.04.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1119602, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «HydroPeptide» с приоритетом от 27.02.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 27.02.2012 за №1119602 для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Premier HealthSource, Inc., США (далее – заявитель).

Знак «HydroPeptide» по международной регистрации № 1119602 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.01.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1119602. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 1119602 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как обозначение является описательным и указывает на вид и состав товара.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 18.04.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 03 класса МКТУ «немедицинские товары по уходу за телом, а именно предназначенные для рук, лица и кожи, кремы, маски, скрабы и гели»;

- несмотря на кажущуюся описательность, слово «HydroPeptide» является искусственным и фантазийным. Такого класса веществ как гидропептид, гидро-пептид или гидрированный пептид не существует;

- для технологии увлажнения в косметике используются пептиды, таким образом, каждый элемент «Hydro» и «Peptide» в отдельности имеет семантическую нагрузку, однако в комбинированном виде никогда не используется;

- обозначение активно используется, в том числе в России, с 2011 года. Товары, маркированные обозначением «HydroPeptide», рекламируются на русскоязычном сайте www.hydro-peptide.ru, который был зарегистрирован в 2011 году;

- продукция «HydroPeptide» получила премию «Грация» за 2012 год в номинации «Лучший бренд года»;

- продукция рекламировалась в СМИ (популярных изданиях);

- с 2001 года было продано продукции на 3 миллиона долларов, на рекламу потрачено 225000 тысяч долларов, на выставки - 78000 тысяч долларов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1119602 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель предоставил следующие материалы:

1. копии публикаций о заявителе и его продукции из популярных журналов;
2. копия аффидавита.

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

С учетом даты приоритета (27.02.2012) международной регистрации №1119602 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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 доминирующего положения.

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

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Словесное обозначение по международной регистрации №1119602 «HydroPeptide» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Коллегия палаты по патентным спорам, проанализировав доводы, изложенные в возражении, установила следующее.

Несмотря на то, что в обозначении «HydroPeptide» нет промежутка между частями, первая и шестая буквы выполнены заглавными, что зрительно разделяет данное обозначение на две части, которые воспринимаются как самостоятельные слова, в связи с чем анализ проводится по каждому слову отдельно.

Анализ словарно- справочной литературы показал, что слово «hydro» в переводе с английского означает «вода, водяной» (см. <http://slovari.yandex.ru/hydro>). Слово «Peptide» означает семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями —C(O)NH—. Обычно подразумеваются пептиды, состоящие из α-аминокислот, однако, термин не исключает пептидов, полученных из любых других аминокарбоновых кислот (См. www.wikipedia.ru).

Исходя из семантического значения входящих в обозначение слов, данные слова указывают на состав и свойство товаров по уходу за кожей лица, а именно: товары предназначены для увлажнения кожи, в их состав входят пептиды, которые обладают антивозрастным эффектом.

В связи с этим знаку по международной регистрации №1119602 «HydroPeptide» не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Материалы, представленные заявителем как доказательство приобретенной различительной способности, носят декларативный характер, поскольку реклама в СМИ не отражает объем продаж, территорию реализации товаров и наличие на рынке Российской Федерации товаров, маркированных обозначением «HydroPeptide». В представленном аффидевите Президент фирмы «HydroPeptide Skin Care» утверждает, что продукция, маркированная обозначением «HydroPeptide», продается на территории России с 2011 года, и продано более 3000 000 единиц продукции. Однако иных документов, подтверждающих фактическое введение в гражданский оборот продукции на территории Российской Федерации, не представлено.

Таким образом, представленные материалы не доказывают приобретения обозначением различительной способности и восприятия его широким кругом потребителей в качестве маркировки товаров заявителя.

Коллегия также отмечает, что по сведениям сети Интернет «Именно косметические средства с пептидами стали реальной альтернативой пластической хирургии, по двум причинам: 1. лишь пептиды умеют проникать вглубь кожи, сквозь слой ее отмерших клеток; 2. они способны положительно воздействовать на жизнедеятельность живых клеток кожи». (См. <http://peptidi-moscow.ru/kosmetika/>), что свидетельствует о том, что заявитель не является единственным производителем, использующим пептиды в составе косметических средств, в связи с чем данное обозначение нуждается в свободном

использовании различными хозяйственными субъектами при производстве косметических средств.

Предоставление на него исключительного права одному субъекту нарушит права иных участников торгового оборота.

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

отказать в удовлетворении возражение от 18.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2014