

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 04.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Lin. Susan F., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196986, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 24.01.2014 за №1196986 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1196986 представляет собой

обозначение **MD**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 05.08.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196986. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Закключение мотивировано тем, что обозначение **MD** не обладает

различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих оригинального графического исполнения и словесного характера.

В Роспатент 04.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является широко известным на рынке косметологических изделий производителем, имеет филиалы и представительства в 46-ти городах России, и достаточно давно использует заявленное обозначение;

- информация о продукции заявителя под заявленным обозначением представлена в сети Интернет;

- продукция заявителя отвечает требованиям российского законодательства, подтверждением чему служат полученные сертификаты соответствия;

- заявитель также отмечает, что знак зарегистрирован на Филиппинах, а также странах ЕС;

- в связи с длительным и интенсивным использованием знака он приобрел известность и различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.08.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1196986 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

- копия членского сертификата с переводом на русский язык – [1];

- копии резолюций совета директоров о выплате дивидендов для ООО «БЕЛКАН» с переводом на русский язык – [2];

- копии инвойсов без перевода на русский язык – [3];

- копия спецификации к контракту №1 от 01.02.2010 – [4];

- копии рекламных листовок – [5];
- копия сертификата соответствия продукции – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2014) международной регистрации №1196986 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание букв, не имеющее словесного характера.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и т.д.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Знак **MD** по международной регистрации №1196986 - (1) исполнен в

виде двух последовательно расположенных латинских букв «М» и «D».

Рассматриваемый знак является неохраноспособным, поскольку представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и характерного

графического исполнения, в связи с чем знак (1) не обладает различительной способностью и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, законодательством предусмотрено предоставление правовой охраны обозначению при условии, если представленные заявителем материалы подтверждают факт приобретения этим обозначением различительной способности в результате его использования.

Правовая охрана знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmetics; hair shampoos and conditioners; non-medicated acne treatment preparations; non-medicated toiletries / косметика; шампуни и кондиционеры для волос; препараты немедицинские для лечения угрей; туалетные принадлежности немедицинские» и товаров 05 класса МКТУ «acne treatment preparations; nutraceuticals for the treatment of hair loss; nutraceuticals for use as a dietary supplement / препараты для лечения угрей; нутрицевтики (БАД) для лечения выпадения волос; нутрицевтики используемые в качестве пищевой добавки».

В этой связи заявителю необходимо доказать факт приобретения рассматриваемым знаком различительной способности в отношении указанных выше товаров.

При оценке наличия приобретенной различительной способности могут быть приняты следующие сведения, подтверждающие то, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета:

- объемы производства и продаж товаров, маркированных обозначением;
- территория реализации товаров, маркированных обозначением;
- длительность использования обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных обозначением;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных обозначением;
- а также иные сведения.

Анализ материалов [1-6], представленных с возражением, и материалов, представленных 28.05.2015 (на этапе экспертизы), а именно:

- распечатки из сети Интернет – [7];

- копия декларации о соответствии – [8];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения – [9];
- копии фотографий – [10]

показал следующее.

Все представленные материалы [1-10] содержат информацию о косметических средствах под обозначениями, существенно отличающимися от буквенного обозначения по международной регистрации №1196986, а именно под обозначениями «MD Lash

Factor», «MD 101 Lash Factor», которые наряду с элементом **MD** включают

другие словесные и цифровые элементы, в связи с чем не доказывают использование заявителем обозначения по международной регистрации №1196986 в качестве средства индивидуализации для товаров 03, 05 классов МКТУ.

Кроме того, в документах [3, 4, 6, 8, 9] изготовителем или грузоотправителем продукции указана компания «Belcan LDC», в то время как заявителем является другое лицо - Lin. Susan F. При этом представленные документы [1, 2] не разъясняют экономические связи данных лиц

В распечатках из сети Интернет, в рекламных буклетах, на фотографиях нет сведений о заявителе и выходных данных, позволяющих соотнести указанные материалы с датой приоритета рассматриваемого знака.

Иных материалов, свидетельствующих об использовании заявителем обозначения по международной регистрации №1196986 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ, представлено не было.

Относительно довода заявителя, касающегося наличия регистрации знака

MD в других странах, следует отметить, что согласно сведениям,

расположенным на сайте <http://www.wipo.int/romarin/search>, правовая охрана знаку в странах, а именно в Сингапуре и Корее не предоставлена, в странах: Мексика, Китай,

Индия, Филиппины, Вьетнам, Колумбия приняты решения о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны.

С учетом изложенного коллегия приходит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем

знака **MD** по международной регистрации №1196986 на территории

Российской Федерации до даты его приоритета в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне.

В этой связи нет оснований считать, что рассматриваемый знак до даты приоритета приобрел различительную способность в результате его использования в отношении товаров, приведенных в перечне, и, следовательно, знак по международной регистрации №1196986 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2015.