

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 22.01.2014, поданное компанией L'OREAL, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1114910, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1114910 с конвенционным приоритетом от 10.11.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 08.03.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1114910 представляет собой словесное обозначение «ARGININE RESIST X3», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 09.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1114910 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1114910 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1114910 состоит из словесного элемента «ARGININE», который в переводе с

английского языка имеет значение «аргинин» - алифатическая основная α-аминокислота (см. www.multiran.ru). По сведениям сети Интернет, аргинин широко используется в косметической промышленности. Словесный элемент «RESIST», входящий в состав заявленного обозначения, в переводе с английского языка имеет значение «стойкость, устойчивый». Кроме того, обозначение «X3» в конце знака создает у потребителя устойчивое мнение о том, что свойства аргинина, используемого в данной продукции, усилены в три раза.

Учитывая семантическое значение словесных элементов «ARGININE RESIST», заявленное словесное обозначение не обладает различительной способностью, так как в целом указывает на состав и свойства товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.01.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «resist» в переводе с английского имеет значение – «сопротивляться, противиться, противодействовать, оказывать сопротивление, противостоять, защищать, воздерживаться»;

- заявленное обозначение в силу своего семантического значения имеет намекающий характер, но не является описательным в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- существует множество международных регистраций, включающих в свой состав словесный элемент «resist» (№753349, №778903, №788867, №809613, №861002, №945812, №1027096), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации;

- знаку «ARGININE RESIST X3» по международной регистрации №1114910 предоставлена охрана во всех странах, кроме России;

заявитель отмечает, что никаких доказательств того, что заявленное обозначение используется другими производителями в отношении заявленных товаров, приведено не было.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решения Роспатента от 09.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1114910 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (10.11.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1114910 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения..

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Знак по международной регистрации №1114910 представляет собой словесное обозначение «ARGININE RESIST X3», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари, www.multiran.ru) показал, что в переводе с английского языка слова:

- «RESIST» - 1) сопротивляться; оказывать сопротивление, 2) противостоять; защищать, 3) защитное покрытие; защитный слой, 4) вещество или состав для защитного покрытия; микр. Резист;

- «ARGININE» - аргинин - алифатическая основная α -аминокислота. В косметологии аргинин используется в качестве увлажняющего средства.

Следует также отметить, что по сведениям сети Интернет (http://tecnaprofessional.ru/products/k-factor/arginine_cuticle_filler.php, <http://dom-tovar.ru/sr-va-d-uhoda-za-volosami/sr-va-dlja-ukladki-volos/gel-vosk-dlja-volos/00005804-gel-dlja-ukladki-volos-taft-tri-pogody-ultra-s-argininom-ukrepljajuschaja-formula-sverhsilnaja-fiksacija-bez-skleivaniya-150-ml>, <http://nashakosmetika.ru/?page=news&y=2014&m=2&d=7>, http://saenkov.ru/magazin?mode=product&product_id=552180821, http://lefarm.ru/ingredients_90.htm) обозначение «ARGININE» используется различными лицами при маркировке товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным.

С учетом изложенного, словосочетание «ARGININE RESIST» может быть переведено на русский язык как: «защитное покрытие (состав) с аргинином».

В этой связи очевидно, что обозначение «ARGININE RESIST» переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации, а именно указывают на их состав и свойства.

Указанное подтверждается сведениями с официального сайта заявителя (www.loreal-paris.lv), согласно которым серия для волос «ELVITAL ARGININE RESIST X3», а именно шампунь, маска, бальзам для волос, содержат в своем составе аргинин, который питает волосы от корней до самых кончиков.

Элемент «ХЗ» знака по международной регистрации №1114910 представляет собой сочетание буквы и цифры, не имеющее характерного графического исполнения, не дающее качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в него элементов.

Таким образом, в целом знак по международной регистрации №1114910 состоит исключительно из неохраноспособных элементов.

Довод о регистрации «ARGININE RESIST ХЗ» в других странах также не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1114910, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам не располагает документами, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у знака по международной регистрации №1114910 приобретенной различительной способности в результате его использования на территории Российской Федерации.

В этой связи доводы, изложенные в решение Роспатента от 09.01.2014 относительно несоответствия знака по международной регистрации №1114910 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 09.01.2014.