

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.01.2010, поданное Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, США, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2007725884/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007725884/50, поданной 22.08.2007, является Дзе Проктер энд Гэмбл Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой расположенные один над другим словесные элементы: «Herbal» и «Essences», выполненные специальным шрифтом в латинской транслитерации.

Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 20.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия такого решения послужило заключение экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В заключении экспертизы заявленного обозначения отмечено, что словесные элементы «Herbal Essences» в переводе с английского означают травяной, экстракты, эссенции и,

следовательно, в отношении товаров 03 класса МКТУ не обладает различительной способностью, поскольку указывают на их состав.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.01.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и выводами экспертизы заявленного обозначения, аргументируя свое несогласие следующими доводами:

- заявленное обозначение используется на территории Российской Федерации с 2002 года, то есть уже 7 лет, с тех пор как заявитель приобрел компанию Clairol, выпускающую линию средств по уходу за волосами «Herbal Essences»;

- заявитель размещает подробную информацию о компании и производимых ею товарах в сети Интернет на сайте заявителя и его российской дочерней компании;

- продукция под обозначением «Herbal Essences» пользуется огромным спросом у российского потребителя и широко рекламируется в сети Интернет;

- на имя заявителя был зарегистрированный знак «Herbal Essences все будет гладко» по свидетельству № 369252, который не содержит дискламации, что может быть принято во внимание при решении вопроса о представлении правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака;

К возражению приложены следующие материалы:

- Д. Дайер, Ф. Далзелл, Р. Олегарио «Procter & Gamble» путь к успеху 165-летний опыт построения брендов, перевод с англ. 2-е изд., Алпина бизнес бук, Москва, 2006 на 7 л. [1];

- сведения из сети Интернет с сайта [www.herbalessences.com](http://www.herbalessences.com) на 5 л. [2];

- сведения из сети Интернет с сайта заявителя на 2 л.[3];

- фотографии с прилавками и образцами продукции «herbal essences» на 12 л. [3];

- сведения из сети Интернет о победителе конкурса «Бренд года 2006» на 2 л. [4];

- сведения из сети Интернет о результатах поиска в Яндекс по словам «herbal essences» на 1 л. [5];
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 369252 на 2 л. [6].
- копия договора об оказании рекламных услуг на 14 л. [7];
- сведения из Интернет с сайта [www.vintishop.com](http://www.vintishop.com) о шампунях Clairol Herbal Essences на 2л. [8];
- счет № 400150526 от 01.12.2005 на 20 л. [9];
- сведения о регистрации товарного знака Сообщества № 5765722 с переводом на 4 л. [10];
- фотографии рекламных стендов и щитов на 13 л. [11];
- счет № 40153180 от 05.01.2006 на 20 л. [12].

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента 20.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (22.08.2007) правовая база для рассмотрения возражения составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) 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 (далее - Правила), которые опубликованы в «Российской газете» 03.04.2003.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, 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.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона указанные положения Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Подпунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров; указание материала или состава сырья и др.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3. Правил не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «Herbal Essences» выполнено в две строки буквами латинского алфавита специальным шрифтом.

Охрана знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты, препараты для очищения, ухода, лечения и украшения кожи, кожи головы и волос, средства для укладки волос, оттеночные средства для волос, средства для обесцвечивания, окрашивания и подкрашивания волос.

Анализ представленных в заключении экспертизы источников информации (электронные эквиваленты словарно-справочной литературы) свидетельствует о том, что словосочетание «Herbal Essences» (в переводе с английского – травяной экстракт, эссенция) носит описательный характер по отношению к данным товарам 03 класса МКТУ, указывая на их состав. Наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования конкурентами, в связи с тем, что любое лицо должно иметь право использовать в предпринимательской деятельности слова, которые описывают его товар.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования заявителем, не может быть принят во внимание по следующим причинам.

Материалами возражения не доказано приобретение различительной способности заявленного обозначения в результате использования этого обозначения заявителем.

Изучив представленные материалы, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает в них подтверждение того, что обозначение «Herbal Essences» приобрело вторичное значение в качестве знака заявителя и однозначно ассоциируется потребителями с товарами заявителя.

В приведенных в возражении материалах отсутствуют сведения об объемах продаж товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначением «Herbal Essences», территориях реализации этих товаров, затратах на рекламу, сведениях о месте и времени размещения рекламы этих товаров, мнении потребителей относительно соотнесения товаров, маркированных обозначением «Herbal Essences» с заявителем.

Так в материалах [1-3] заявленное обозначение «Herbal Essences» используется неразрывно с обозначением «Clairol».

Другие сведения из сети Интернет и фотографии [4-6, 9, 12] не подтверждены документами, свидетельствующими о фактической реализации товаров под обозначением «Herbal Essences» на территории Российской Федерации.

Счета [10, 13] не свидетельствуют о том, что они были оплачены и товар был реализован.

Договор [8] не содержит документов, свидетельствующих об его исполнении, в частности, сведений о месте и времени размещения рекламы.

Мнение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака Сообщества [11] свидетельствует об его охраноспособности, приведено без учета того, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Парижского Союза ее национальным законодательством (ст. 6 (1) Парижской конвенции), при этом знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Парижского

Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза (ст. 6 (3) Парижской конвенции).

Относительно регистрации товарного знака по свидетельству № 369252 [7] следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно и наличие регистрации товарного знака по одной заявке того же лица не является основанием для предоставления правовой охраны сходному знаку по другой заявке того же лица.

Установленные обстоятельства не позволяют признать представленные фактические данные [1-6] в качестве убедительных доказательств того, что до даты (22.08.2007) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака № 2007725884/50 в результате интенсивного использования заявленного обозначения заявителем оно приобрело дополнительную различительную способность в качестве товарного знака заявителя.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам, исследовав и оценив в совокупности представленные заявителем документы и доводы, находит обоснованным вывод экспертизы о том, что обозначение по заявке № 2007725884/50 является описательным и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 20.10.2009.**