

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 14.08.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фитокосметик», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 620203, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена знаку по международной регистрации № 620203 с датой территориального расширения от 27.02.1995. Правообладателем данного международного знака является компания NJD COSMETICS, Франция (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение



со словесными элементами «Hennè» и «Color», выполненными буквами латинского алфавита.

В поступившем 14.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 620203 в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках,

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

При этом необходимо отметить, что доводы возражения касаются положений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона в вышеуказанной редакции, действовавшей на соответствующую дату (27.02.1995) расширения правовой охраны оспариваемого международного знака на территорию Российской Федерации.

Данные доводы сводятся к тому, что не занимающий доминирующего положения в составе оспариваемого международного знака словесный элемент «Hennè» в переводе с французского языка означает «хна», в силу чего он характеризует товары 03 класса МКТУ «средства для волос», указывая на их вид и свойства, а для других товаров, для которых также была предоставлена правовая охрана этому знаку, а именно товаров 03 класса МКТУ «мыло; парфюмерия; эфирные масла; косметика; шампуни», является, в свою очередь, ложным.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому международному знаку недействительным частично, а именно в отношении всех товаров, кроме товаров 03 класса МКТУ «средства для волос», исключив для них словесный элемент «Hennè» из объема правовой охраны знака в качестве неохраняемого элемента.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что словосочетание «Hennè Color» является фантазийным, поскольку состоит из лексических единиц разных иностранных языков, имеющих различные смысловые значения, в силу чего оно в целом порождает дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, что не позволяет признать его характеризующим те или иные товары или ложным относительно товаров.

Кроме того, правообладателем было отмечено, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании данного словосочетания в качестве описательной характеристики для соответствующих товаров иными производителями, в то время как правообладатель

является, собственно, производителем парфюмерно-косметической продукции, индивидуализируемой соответствующим знаком.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации оспариваемого знака в полном объеме.

К отзыву правообладателем были приложены, в частности, копия его переписки с лицом, подавшим возражение, по поводу оспариваемого товарного знака [1] и копии его счетов на поставку товаров в 2016 г. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.1995) территориального расширения международной регистрации знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Закон.

В соответствии с абзацами 1 и 6 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона обозначения, указанные в абзаце 6 настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый знак представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит, в частности, выполненный буквами

латинского алфавита словесный элемент «Hennè», который в переводе с французского языка означает «хна» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена этому международному знаку с датой территориального расширения от 27.02.1995 в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыло; парфюмерия; эфирные масла; косметика; средства для волос; шампуни».

В этой связи необходимо отметить, что хна – это кустарниковое растение (лавсония), из листьев которого готовится красно-желтая краска, и, собственно, сама эта краска, полученная из данного растения и используемая *для окраски волос и в косметике* (см. там же – Энциклопедический словарь).

Лавсония (или хна) – это декоративное, лекарственное и красильное растение, из листьев которого получают *косметическую* краску, из цветков – *эфирное масло*, применяемое *в парфюмерии* (см. там же – Большая советская энциклопедия).

Свойства хны: укрепление волос, предотвращение их выпадения, стимуляция роста; борьба с перхотью и себореей; красящие свойства, придание волосам блеска; очищающие, антисептические свойства (см., например, <https://estportal.com/xna-i-eyo-primenenie/>). Используется при изготовлении краски для волос и бровей, укрепляющих и лечебных средств для волос (бесцветная хна), средств для росписи по телу (мехенди) и эфирного масла для духов и губных помад, причем придает волосам особый блеск, укрепляет их и придает им объем (см. там же).

Исходя из вышеуказанных свойств и назначения, она применяется еще и *для шампуней*, то есть моющих средств, содержащих поверхностно-активные вещества, жировые добавки, питательные вещества, иногда красители, отдушки и т.д. (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Большой энциклопедический словарь» – <https://dic.academic.ru>).

Мыло с натуральной бесцветной хной ухаживает за кожей, повышает ее упругость и эластичность, улучшает обменные процессы, защищает от внешнего вредного воздействия; обладает сильно выраженным противогрибковым, антибактериальным и противовоспалительным действием; подойдет как для всего

тела, так и для снятия макияжа, умывания (см., например, <http://miss-soap.ru/myloruchnoy-raboty-i-s-naturalnoy-hnoy.html>). В состав такого мыла могут быть включены, в частности, масло хны и пудра листьев хны (см., например, <https://cardamon.ru/catalog/>).

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что словесный элемент «Hennè» («хна») является характеризующим все вышеуказанные товары 03 класса МКТУ, для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, а именно указывающим на их состав (хна как их ингредиент), которым обуславливаются соответствующие характерные свойства этих товаров, то есть не соответствует требованиям абзаца 6 пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, словесный элемент «Hennè», не занимающий доминирующего положения в оспариваемом международном знаке, подлежит исключению из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента в отношении всех товаров, указанных в данной международной регистрации знака, в соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, данный словесный элемент, являющийся описательным, как было отмечено выше, для всех товаров, приведенных в перечне товаров оспариваемой международной регистрации знака, в свою очередь, уже не может быть признан ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно этих же товаров.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого международного знака не соответствующим требованиям абзаца 2 пункта 2 статьи 6 Закона.

Что касается довода отзыва правообладателя о том, что словосочетание «Hennè Color» является фантазийным, в целом порождающим дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, то следует отметить, что оно никак не может рассматриваться в качестве такого единого (неделимого) словосочетания, поскольку состоит, как было отмечено самим же правообладателем, из лексических единиц разных иностранных языков. Данное обстоятельство позволяет рассматривать

данные слова как совершенно разные словесные элементы, один из которых («Hennè») признан коллегией в рамках предмета рассматриваемого возражения неохранным элементом в составе оспариваемого международного знака.

Относительно доводов отзыва правообладателя о том, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об использовании данного словосочетания в качестве описательной характеристики для соответствующих товаров иными производителями, в то время как правообладатель является, собственно, производителем парфюмерно-косметической продукции, индивидуализируемой соответствующим знаком, необходимо отметить, что вывод коллегии о неохраноспособности словесного элемента «Hennè» в отношении соответствующих товаров обусловлен вовсе не утратой им различительной способности в результате его использования различными производителями, а именно наличием у него соответствующих описательных характеристик для конкретных товаров в силу определенного смыслового значения этого слова («хна»), то есть в соответствии с другим правовым основанием, предусмотренным именно абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона.

При этом совсем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о приобретении оспариваемым знаком различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования правообладателем на территории Российской Федерации в период ранее даты (27.02.1995) территориального расширения международной регистрации знака. Так, правообладателем были представлены лишь копии его отдельных счетов на поставку товаров уже в 2016 г. [2].

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 620203 недействительным частично, а именно исключив словесный элемент «Hennè» из объема его правовой охраны в качестве неохраняемого элемента.