

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 21.03.2005, поданное PIERRE FABRE DERMО-COSMETIQUE, Франция (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №802279 на территории Российской Федерации, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №802279 с конвенционным приоритетом от 19.11.2002 испрашивается на имя PIERRE FABRE DERMО-COSMETIQUE в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Обозначение представляет собой словесный элемент «WELLSKIN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 23.12.2004 об отказе в регистрации в предоставлении правовой охраны мотивировано несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-І, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 №166 ФЗ (далее – Закон).

Данный вывод экспертизы обосновывается тем, что обозначение состоит из двух значимых слов английского языка «WELL» (хороший, здоровый) и «SKIN» (кожа, шкура), указывающий на назначение и свойства товаров 03, 05 классов МКТУ, связанных с областью дерматологии и воздействующих на кожу, улучшая ее качество. Объединение двух слов в одно простым их составлением не придает обозначению в целом различительной способности.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 21.03.2005, аргументируя тем, что обозначение относится к изобретенным словам, носит фантазийный характер и отсутствуют основания считать, что российский потребитель будет делить обозначение на две части.

При этом также было указано, что слово «WELL» имеет несколько значений, чаще всего образует сложные слова с прилагательными или причастиями, а употребление его с существительным является необычным для грамматики английского языка. В случае его сочетания в качестве прилагательного с существительным в английском языке оно имеет различные переводы, зависящие от семантики существительного. Основываясь на данных суждениях, заявитель полагает, что потребитель, не знающий английского языка, будет воспринимать обозначение как простое слово в латинице, а знающий английский язык не будет связывать его с описательными характеристиками товара. В защиту регистрации говорят также те обстоятельства, что отсутствует необходимость использования обозначения при маркировке продуктов 03 и 05 классов МКТУ и регистрация обозначения в стране происхождения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак для всего перечня товаров.

К возражению от 21.03.2005 приложены сведения из справочной литературы и сети Интернет, о всевозможных значениях слов «WELL» и «SKIN», а также документы, подтверждающие регистрацию обозначения в качестве товарного знака в иностранных государствах.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (01.04.2003) международной

регистрации №802279 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Международная регистрация №802279 представляет собой словесный элемент «WELLSKIN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Обращение к справочной литературе, представленной заявителем, позволило установить, что английская лексика содержит слова «WELL» и «SKIN». Первое слово может быть переведено как «колодец, водоем, лестничная клетка, источник, минеральный источник; хорошо, добро, благо; здоровые; вполне; лунка, ячейка», второе – как «кожа, шкура».

Коллегией принято во внимание, что каждое из обозначенных выше слов хорошо знакомо российскому потребителю, обладающему средними

познаниями в иностранных языках. Так, слово «well» часто используется в лозунгах приветствия, а знание слова «skin» обусловлено наличием русского слова «скинхеды», а также частого его использования на торговых ярлыках в качестве указания на состав изделия из кожи.

В этой связи использование слова «WELLSKIN» для маркировки мыла, косметики, дерматологических продуктов, дермо-косметических, а также предназначенных для гигиены и защиты кожи, будет указывать на назначение товаров (для улучшения кожи), что не позволяет признать за обозначением способности индивидуализировать товар по принадлежности его конкретному производителю.

Несостоятельно утверждение заявителя о восприятии обозначения целиком без разбивки на составляющие, поскольку механическое слияние указанных слов в одно целое не влияет на иное восприятие знака.

Отсутствие доказательств способности среднего покупателя оценить правильность исполнения обозначения с точки зрения грамматики английского языка, делает неубедительным соответствующий довод возражения.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований, опровергающих решение экспертизы от 23.12.2004.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 21.03.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 23.12.2004.**