

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 08.08.2018, поданное компанией H2O Plus, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313244, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313244 с конвенционным приоритетом от 28.12.2015, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.06.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1313244 представляет собой обозначение **H2O+**, включающее сочетание букв «Н», «О», цифры «2» и знака «+», при этом знак «+» наложен на букву «О».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.04.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313244, подтверждающее предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.08.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и приводит следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- несмотря на то, что знак может восприниматься как химическая формула воды, он содержит знак «+», благодаря которому является воспроизведением фирменного наименования заявителя – H2O Plus, LLC;

- заявитель понимает, что химическая формула воды не может быть объектом исключительных прав, однако присутствие в знаке буквы «O» с наложенным на нее символом «+», который сам по себе обыгрывает гендерный знак женщины, образует комбинацию, обладающую различительной способностью;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак



по свидетельству №491502, который охраняется без дискламации элемента h₂O;

- обозначение H2O+ используется заявителем в России для маркировки товаров с 2011 года, реализуемых в 975 предприятиях розничной торговли в 250 российских городах;

- в России заявитель неуклонно входит в число 15 лучших брендов средств для ухода за кожей (согласно рейтингу розничной сети L'Etoile), наряду с другими международными брендами, такими как Clarins, Clinique, Estee Lauder, Lancome и L'Oreal, что является очевидным свидетельством успеха заявителя на российском рынке и широкого признания заявленного обозначения H2O+ российскими потребителями;

- заявитель участвовал в ряде рекламно-информационных акций в России, которые включали издание брошюр, других материалов для покупателей, оформление стендов, размещение рекламы в печатных СМИ, социальных сетях и с помощью иных онлайн-средств, а также проведение массовых мероприятий для покупателей, в частности, по случаю открытия новых магазинов или выпуска новых видов продукции;

- затраты заявителя на маркетинг и рекламу на российском рынке за период с 2011 года по 2017 год составили более 4 600 000 долларов США;

- заявитель использует знак **H2O+** в России с 2016 года и за это время реализовал товаров с этим обозначением на сумму более 78 000 000 долларов США, в том числе на 26 000 000 долларов США путём поставок и на 52 000 000 долларов через розничную торговлю, при этом объём реализации продукции только в 2017 году превысил 46 000 000 долларов США, в том числе 32 000 000 долларов США через предприятия розничной торговли и 14 000 000 долларов США в форме поставок;

- знак по международной регистрации №1313244 должным образом зарегистрирован под № 5125665 (заявка № 86859118) в США, т.е. в стране происхождения, что свидетельствует о том, что регистрация данного товарного знака не затронет права третьих лиц ввиду отсутствия ссылок на права третьих лиц на обозначение H2O+, т.к. химическая формула воды никогда не используется с символом "+", не противоречит морали и публичному порядку, а также не содержит указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

- отказ в предоставлении правовой охраны обозначению H2O+ на территории Российской Федерации оставляет возможность недобросовестным конкурентам использовать его в качестве товарного знака, известного российским потребителям, благодаря активной деятельности заявителя.

На основании изложенного заявитель просит вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313244.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о товарном знаке по свидетельству №491502 [1];

- нотариально заверенное заявление исполнительного директора компании – заявителя с приложениями и переводом на русский язык [2];
- отзывы потребителей [3].

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

С учетом даты (28.12.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1313244 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа, общепринятые наименования. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, условными обозначениями, применяемыми в науке и технике, общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1313244, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение **H2O+**, включающее буквы «Н» и «О», между которыми расположена цифра «2», и знака «+», который наложен на букву «О».

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ - Non-medicated skin care preparations; cosmetic preparations for skin care; cosmetic preparations for body care; skin care products, namely, non-medicated skin serum, beauty serums, non-medicated anti-aging serum, skin creams, cosmetic creams, face and body creams, eye creams, anti-wrinkle creams, anti-aging creams, night creams, age spot reducing creams; sunscreen creams, nail cream, face and body lotions, skin lotions, body lotions with SPF, gels for cosmetic purposes, beauty gels and shower and bath gel; eye lotions; eye gels; facial masks; facial washes; facial creams; facial cleansers; facial moisturizers; skin moisturizers; skin masks; cosmetic masks; beauty masks; gel eye masks; toning lotion for the face, body and hands; anti-aging toner; skin toners; soap; anti-aging cleanser; skin cleansers, wipes impregnated with a skin cleanser; skin cleansing gels; skin care preparations, namely, skin peels; cosmetic preparations, namely, firming creams, firming lotions, facial moisturizer with SPF, face powder, non-medicated exfoliating preparations for use on the face, skin, body, hands and feet; lip cream; lip balm; non-medicated lip care preparations; lip balm with SPF; make-up remover; cloths or tissues impregnated with a skin

cleanser; cosmetic body scrubs for the face, skin, body, hands and feet; beauty creams for body care; body and beauty care cosmetics; body wash; skin care preparations, namely, body balm, skin and body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; body butter, body oil, hair care preparations, hair shampoos and conditioners; hand cream; non-medicated foot cream and foot scrubs; lipstick; after-shave balms; shaving soaps; shaving preparations, pre-shave creams, pre-shave oils; non-medicated bath salts, non-medicated bath preparations; skin refreshers; antiperspirants; personal deodorants; deodorants for body care; cosmetic pads; pre-moistened cosmetic towelettes; body masks; body washes; cosmetic preparations for eye care; lip glosses; nail care preparations; non-medicated acne treatment lotions; non-medicated acne treatment preparations.

05 класса МКТУ - Medicated sunscreen, namely, lotions containing sunscreen; acne treatment preparations, namely, cleansing pads, lotions, creams, and cleansers.

Анализ элементов, входящих в состав обозначения **H2O+**, показывает, что выполнение букв «Н», «О» и цифры «2» жирным шрифтом с наложением на букву «О» знака «+» представляет собой характерное запоминающееся чередование элементов, образующих оригинальную композицию, обладающую различительной способностью. При этом часть обозначения (буква «О» и наложенный на нее знак «+») имеет сходство с гендерным обозначением женщины, вызывая, тем самым, в сознании потребителя ассоциативное представление о том, что заявленные парфюмерно-косметические товары предназначены, главным образом, для женщин.

Обозначение **H2O+** не может восприниматься как химическая формула воды, поскольку оригинальное написание элементов шрифтом одного размера, несвойственное для написания химических формул, а также присутствие знака «+» способны вызывать в сознании потребителя различные ассоциации, что указывает на фантазийный характер обозначения.

Коллегия также приняла во внимание материалы [2] – [3], приложенные к возражению, из которых следует, что заявитель, фирменное наименование (H2O Plus) которого включает элементы знака по международной регистрации №1313244, вышел на российский рынок в мае 2011 года, где его продукция реализовывалась через популярные розничные торговые сети парфюмерно-косметических товаров, в

том числе сеть магазинов Л'Этуаль, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, а также рекламировалась во всемирно известных журналах Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan, OK, Glamour, Elle.

Согласно данным, приведенным в нотариально заверенном заявлении исполнительного директора компании – заявителя [2], продукция, маркированная знаком по международной регистрации №1313244, была реализована на территории Российской Федерации в 2016 году на сумму более 78 000 000 долларов США.

Об известности российскому потребителю продукции, маркированной фирменным наименованием заявителя и знаком по международной регистрации №1313244, свидетельствуют отзывы потребителей за 2011 – 2018 годы, размещенные на страницах сайта <http://irecommend.ru/> по адресу <http://irecommend.ru/taxonomy/term/877/reviews?tid=178553> [3].

Таким образом, представленные материалы подтверждают доводы заявителя о том, что знак по международной регистрации №1313244 получил широкую известность на территории Российской Федерации как товарный знак заявителя, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2018, отменить решение Роспатента от 12.04.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313244.