


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поданное компанией LABORATORIO PHFORMULA INTERNACIONAL, S.L., Espagne (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118585, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1118585 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 27.01.2014 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в регистрации.

**pHformula**  
DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING

Знак  по международной регистрации №1118585 представляет собой комбинацию букв «рН» и слова «formula», выполненного буквами латинского алфавита, под которым расположен словесный элемент «dermatological skin resurfacing», под буквами и словесными элементами расположено изображение шкалы линейки.

Роспатентом было принято решение от 16.06.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118585 в отношении всех товаров и

услуг, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 и подпунктов 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что доминирующее положение в знаке занимают неохранные элементы «PH FORMULA DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING», имеющие следующие значения: «PH» - единица ph, кислотность, водородный показатель; «FORMULA» - формула, рецепт; «DERMATOLOGICAL» - дерматологический; «SKIN» - кожа, оболочка, наружный слой; «RESURFACING» - нанесение нового покрытия, фотоомоложение (лазер.мед.), восстановление новой поверхности (см. <http://www.multitran.ru>). С учетом указанных значений экспертиза делает вывод о том, что обозначение «PH FORMULA DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING» характеризует заявленные товары/услуги, с чем заявитель согласился в своем ответе на предварительное решение об отказе, и занимает в знаке доминирующее положение, поскольку зрительный акцент при восприятии обозначения в целом делается, прежде всего, на словесную часть, а не на изобразительный элемент в виде шкалы.

В возражении от 08.09.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- соглашаясь с экспертизой в части неохраноспособности входящих в состав знака словесно-буквенных элементов, заявитель не согласен с мнением экспертизы об их доминировании, поскольку по его мнению именно графическая часть знака является доминирующим элементом;

- словесный элемент знака выполнен буквами латиницы и не каждый российский потребитель сможет с легкостью перевести фразу «PH FORMULA DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING», в связи с чем в первую очередь будет воспринимать графику написания словесного

элемента и стилизованное изображение шкалы, а не смысл словесного элемента;

- именно графическое построение заявленного обозначения было принято во внимание патентными ведомствами Сингапура, Норвегии, Турции, Кореи и др., которые предоставили знаку по международной регистрации №1118585 правовую охрану.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1118585 в отношении заявленного перечня.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии охраняемых документов, выданных патентными ведомствами других стран [1];

- копии страниц журналов с рекламой косметических средств за 2014 – 2015 гг. [2].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.01.2014) территориального расширения международной регистрации №1118585 на Российскую Федерацию 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 №32 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

**pHformula**  
DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING

Знак  по международной регистрации №1118585 представляет собой латинские буквы «pH» и слово «**formula**», под которым расположено словесное обозначение «dermatological skin resurfacing», выполненное буквами значительно меньшего размера, чем элемент «formula», при этом все словесные элементы расположены поверх стилизованной шкалы линейки.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1118585 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ знака на соответствие его требованиям охраноспособности, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Входящее в состав обозначение pH formula согласно сведениям из словарно-справочных источников сети Интернет это формула определения водородного показателя или показателя кислотности, который представляет собой меру активности (в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность. pH равен по модулю и противоположен по знаку десятичному

логарифму активности водородных ионов, выраженной в молях на один литр. Для более простого понимания рН - это шкала для определения кислотно-щелочного баланса в водном растворе. К сведению, кислотно-щелочной баланс здоровой кожи составляет в среднем 5,5 по шкале рН. При этом косметические средства не должны менять уровень кислотно-щелочного баланса здорового человека (см. <http://www.multitrans.ru>; wikipedia.org; naturkosmetics.ru).

В связи с указанным наличием на косметических, гигиенических средствах и средствах для ухода за кожей обозначения «рН formula» свидетельствует о том, что данные средства сбалансированы по уровню рН, следовательно, обозначение «рН formula» характеризует заявленные товары 03, 05 классов МКТУ и связанные с ними услуги 35 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Обозначение «dermatological skin resurfacing», которое также входит в состав знака по международной регистрации №1118585, с учетом смысловых значений составляющих его словесных элементов может быть переведено на русский язык как «дерматологическое фотоомоложение кожи» или «дерматологическая шлифовка кожи», что является характеристикой заявленных товаров, указывая на их назначение, и также не оспаривается в возражении.

Таким образом, как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, знак по международной регистрации №1118585 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно положениям данной статьи указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В данном случае именно элемент «**рНformula**» доминирует в знаке, в том числе за счет выделения слова «formula», выполненного утолщенным шрифтом, что привлекает к себе внимание потребителя. Что касается изобразительного элемента в виде стилизованной шкалы, то это элемент

расположен в нижней части знака и не акцентирует на себе внимание потребителя, в связи с чем коллегия не может согласиться с мнением

**pHformula**  
DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING

заявителя о том, что в знаке  доминирует графическая часть.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1118585 содержит неохранные элементы «PH FORMULA DERMATOLOGICAL SKIN RESURFACING», которые доминируют в знаке, связи с чем указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2015.**