

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.10.2009, поданное компанией The Boots Company PLC, Великобритания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.08.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 964445, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.02.2008 с конвенционным приоритетом от 08.02.2008 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №964445 представляет собой словесное обозначение «SERUM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифру «7», не имеющего оригинального графического исполнения.

Решением Роспатента от 26.08.2009 знаку по международной регистрации №964445 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 1(3) и пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №964445 состоит из двух неохранных элементов «SERUM» и «7», первый из которых в переводе на русский язык обозначает «сыворотка» и представляет собой наименование вида, а также указание на состав товаров 03 класса МКТУ, а другой – не обладает различительной способностью, так как представляет собой простую цифру, не имеющую характерного графического исполнения.

В возражении от 08.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- можно согласиться с мнением экспертизы о том, что слово SERUM является описательной характеристикой таких товаров, как «косметические средства; шампуни; препараты для ухода за волосами; препараты для ухода за кожей; кремы ночные; кремы дневные; кремы для глаз; кремы и сыворотки для лица, сглаживающие морщины и от старения кожи; сыворотки для лица со свойствами, предотвращающими старение кожи», так как оно является названием самого товара или может входить в его состав;

- заявленное обозначение не является описательным в отношении части товаров 03 класса МКТУ: «нелекарственные туалетные препараты; мыла; персональные дезодоранты; препараты для ухода за зубами; средства для ухода за кожей; парфюмерия; эфирные масла; нелекарственные препараты для ванн; средства для удаления лака для ногтей; салфетки, влажные салфетки для лица; вата в виде салфеток для косметического применения; препараты для автозагара; кремы, лосьоны, спреи, аэрозоли и пропитанные салфетки для автозагара; препараты для загара; препараты, применяемые после загара; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности, туалетные средства для ухода за кожей; гели для волос; муссы для волос; кондиционеры для волос; лаки для волос; краски для волос; средства для осветления волос; препараты для ванны и душа»;

- вышеуказанные товары не содержат в своем составе сыворотки и не являются сыворотками, так, мыло - жидкий или твердый продукт, основным компонентом которого является смесь растворимых солей высших жирных кислот, дополнительно в составе мыла могут быть и другие вещества, обладающие моющим действием, а также ароматизаторы и красители (см. Приложение 6);

- не содержат сыворотки и персональные дезодоранты (см. Приложение 10), препараты для ухода за зубами, зубные пасты и зубные порошки (Приложение 7),

парфюмерные изделия (Приложение 11, 12) и ряд других товаров 3 класса МКТУ, указанных в перечне;

- указанное свидетельствует о фантазийном характере слова SERUM в отношении товаров, которые не являются сыворотками и в состав которых сыворотка не входит;

- слово «сыворотка» не является лексической единицей, которая используется лишь в сфере деятельности заявителя, поскольку широко используется и в иных областях деятельности;

- неправомерно рассматривать слово SERUM в отрыве от второго элемента знака – цифры 7.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №964445 в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- перевод слова SERUM из электронного словаря LINGVO, из Нового англо-русского словаря, Москва, «Русский язык», 1997, с.659, из Латинско-русского словаря, 1961, с.623[1];

- статья «Сыворотка» из электронной версии Толкового словаря русского языка Ушакова[2];

- статья «Мыло» из Википедии [3];

- статьи «Зубная паста» и «Зубной порошок» из Википедии [4];

- статья «Ополаскиватели для полости рта» из сети Интернет [5];

- статья «Дезодорант» из Википедии [6];

- статьи «Парфюмерия» из Википедии и электронной версии «Большой Советской Энциклопедии» [7];

- статьи «Эфирные масла», «Ногтевые эликсиры» и «Очищающие салфетки» из сети Интернет [8];

- статья «Точно в цель(о сыворотках)» из сети Интернет [9];

- распечатка международной регистрации №964445 из РОМАРИН [10].

Изучив материалы дела и заслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (08.02.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №964445 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, в частности, на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, могут относиться обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер), указания состава сырья.

Знак по международной регистрации №964445 представляет собой словесное обозначение «SERUM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенную справа от словесного обозначения цифру «7».

Словесный элемент «SERUM» в переводе с английского, немецкого, испанского и латинского языков обозначает «сыворотка, водянистая жидкость» (см. Яндекс. Словари АBBYY Lingvo). Как справедливо отмечено заявителем, согласно определению, данному в Толковом словаре русского языка Ушакова, Сыворотка – это 1) лишенная жиров и белков жидкость, получающаяся при образовании из молока простокваши и творога, при свертывании молока и при сбивании масла, 2) жидкость, получаемая из крови и лимфы при их свертывании.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, слово «SERUM» (сыворотка) для одних товаров 03 класса МКТУ, присутствующих в перечне международной регистрации №964445, является простым наименованием товара, а для другой части товаров – указанием на их состав.

Заявитель согласился с данным мнением экспертизы в отношении таких товаров, как «косметические средства; шампуни; препараты для ухода за волосами; препараты для ухода за кожей; кремы ночные; кремы дневные; кремы для глаз; кремы и сыворотки для лица, сглаживающие морщины и от старения кожи; сыворотки для лица со свойствами, предотвращающими старение кожи».

Что касается остальных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №964445, то, по мнению заявителя, в их состав не могут входить сыворотки. Однако указанное утверждение не содержит документального подтверждения в материалах возражения. Так, в представленных заявителем распечатках статей из Википедии и Интернета [3-9] отсутствуют сведения о том, что сыворотка не может входить в состав мыла, персональных дезодорантов, препаратов для ванны и душа, салфеток для косметического применения, пропитанных специальным раствором, препаратов для загара и автозагара, туалетных средств для ухода за кожей и других товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается заявителем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №964445 на территории Российской Федерации. О том, что сыворотка может использоваться не только как косметическое средство для ухода за кожей лица, шеи, декольте и век, но и, например, как средство для роста ресниц, свидетельствует информация из сети Интернет, что только подтверждает мнение экспертизы о возможности использования сыворотки в составе различных товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №964445.

В отношении цифры «7», входящей в состав знака по международной регистрации №964445, следует отметить, что эта цифра выполнена в стандартной графической манере без каких-либо оригинальных особенностей, что свидетельствует об отсутствии у нее различительной способности.

Довод заявителя о том, что слово «SERUM» следует рассматривать в совокупности с цифрой «7», не является обоснованным, поскольку указанная совокупность двух неохранных элементов не позволяет создать у потребителя качественно иной уровень восприятия обозначения в целом, отличный от восприятия каждого из указанных элементов, и воспринимать знак «SERUM 7» как средство индивидуализации заявителя.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №964445 не удовлетворяет требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и пунктах (2.3.1), (2.3.2.3) Правил, что свидетельствует о правомерности решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2009 .**