

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.02.2013, поданное компанией «OCEANIC S.A.», Польша (далее - заявитель) на решение Роспатента по международной регистрации № 1065543, при этом установила следующее.

Знак «AA Therapy» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 30.11.2010 за № 1065543 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 04.10.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065543 для заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что знак состоит из элемента «AA», представляющего собой сочетание букв, не имеющее словесного характера, и слова «Therapy», которое не обладает различительной способностью, поскольку может указывать на свойства и назначение заявленных товаров, а также является общепринятым термином в области медицины и косметологии («therapy» - лечение, терапия, лекарственное действие). Кроме того, в заключении экспертизы указано на то, что словесный элемент «Therapy» используется разными лицами для обозначения производимых товаров в области деятельности заявителя. Из изложенного сделан

вывод, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ и не способно выполнять основную функцию товарного знака (индивидуализировать товары заявителя и отличать их от товаров других изготовителей).

Также в заключении экспертизы приведен анализ представленных заявителем дополнительных материалов и отмечено, что в представленных материалах отсутствуют сведения, подтверждающие, что знак «АА Therapy» используется заявителем на территории Российской Федерации и известен российскому потребителю именно в заявленном виде.

В палату по патентным спорам 15.02.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является одним из лидеров европейского косметического рынка – на протяжении 27 лет специализируется в производстве гипоаллергенной косметики «АА» мирового качества. Компания участвует в отраслевых выставках и неоднократно получала престижные награды;

- дермокосметика «АА Therapy» реализуется через аптечную сеть. Следует отметить, что товары заявителя сертифицированы в России и поставляются в Россию;

- указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение хорошо известно российским потребителям как отличающее высококачественную косметику (как лечебную, так и декоративную), т.е. приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров в результате его использования на российском рынке. Это утверждение верно как для заявленного обозначения в целом, так и для его части «АА», входящей в состав всех знаков заявителя;

- заявленное обозначение используется только фирмой заявителя и зарегистрировано как товарный знак Европейского союза, в Украине, в Марокко;

- обозначение используется заявителем, в основном, в том виде как заявлено, т.е. выполненным стандартным шрифтом. Шрифтовая стилизация букв и расположение элементов обозначения в два ряда при использовании не меняют звуковое восприятие обозначения, например, в звуковой рекламе, что позволяет

идентифицировать используемое обозначение как тождественное заявленному;

- использование в заявленном виде подтверждается и распечатками из сети Интернет, в частности, в отзывах покупателей и в статьях, посвященных этому товару.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1065543 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, в том числе с сайта заявителя [1];
- копии свидетельств о государственной регистрации продукции, 2009, 2011 [2];
- распечатки инвойсов без перевода [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.11.2010) международной регистрации № 1065543 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что 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 «AA Therapy» представляет собой сочетание букв «AA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, которые присутствуют как в латинском, так и в русском алфавите, и слова «Therapy», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «Т» - заглавная. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ: «produits cosmétiques», и товаров 05 класса МКТУ: «produits pharmaceutiques».

В ходе анализа знака по международной регистрации было установлено следующее.

Знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, поскольку один из его элементов представляет собой сочетание букв «AA», т.е. две буквы, не имеющие словесного характера, а слово «Therapy» (лечение, терапия – см. <http://lingvo.yandex.ru/>) широко используется в области деятельности, к которой относятся товары, содержащиеся в перечне регистрации (фармацевтическая и косметическая продукция), т.е. является общепринятым термином и символом. Указанное правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Заявителем были представлены материалы [1-3], свидетельствующих, по мнению заявителя, о приобретении различительной способности знаком по международной регистрации № 1065543 в отношении оказания товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ представленных заявителем документов [1-3] показал, что они не содержат информации о каком-либо использовании обозначения «AA Therapy» до даты (30.11.2010) международной регистрации № 1065543. Кроме того, отсутствуют сведения о дате, с которой заявитель начал поставлять товар на территорию Российской Федерации. Необходимо также отметить, что представленные инвойсы [3] не свидетельствуют о поставках какой-либо продукции на территорию Российской Федерации.

Таким образом, доводы заявителя о длительном использовании заявленного обозначения «AA Therapy» и его широкой рекламной компании на территории Российской Федерации не подтверждены документально.

Необходимо отметить, что в большинстве документов (в частности, в рекламных материалах, на сайте заявителя) содержится обозначение, состоящее из элементов «AA», «Therapy», при этом буквы «A» и «A» выполнены в отдельных прямоугольниках и со смещением друг относительно друга, а слово «Therapy»



расположено под буквами и очерчено сверху и снизу полосами (  ). Кроме того, используемый знак дополнительно содержит элемент в виде знака «плюс», выполненного в квадрате.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что используемое обозначение содержит дополнительный элемент и имеет композиционное исполнение, придающее знаку иной уровень восприятия. Указанное, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, свидетельствует об использовании заявителем другого обозначения, отличного от знака по международной регистрации № 1065543.

Таким образом, в распоряжение коллегии палаты по патентным спорам не было представлено материалов, которые могли бы служить подтверждением факта наличия у заявленного обозначения приобретенной различительной способности в результате его использования.

Что касается довода заявителя о регистрации знака в других странах и в Европейском Союзе, следует отметить, что регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства. Целесообразно также обратить внимание, что заявителем не представлены материалы, подтверждающие наличие соответствующих регистраций.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам подтверждает вывод о том, что заявленное обозначение «AA Therapy» не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2012.**