


**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344385, поданное ОАО «ФАБЕРЛИК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак  по заявке №2006728834 с приоритетом от 09.10.2006 зарегистрирован 21.02.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №344385 в отношении товаров 03, 16 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ на имя ЗАО «Компания ВЕРБЕНА», 101000, Москва, ул. Покровка, 2/1, стр. 1. Впоследствии в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 27.06.2014 за №РД0150684, право на товарный знак передано ООО «ВЕРБЕНА-СТИЛЬ», 125080, Москва, ул. Алабяна, д. 10, корп. 1 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой четырехугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «VERBENA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении от 28.05.2014 выражено мнение о том, что регистрация №344385 товарного знака произведена в нарушение требований,

установленных положениями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; средства косметические».

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «VERBENA» по свидетельству №344385 для товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; средства косметические» является описательным, поскольку состоит только из элемента, указывающего на состав (свойство) товаров;

- согласно сведениям Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, размещенным на страницах интернет-ресурса <http://enc-dic.com>, слово Вербена (*Verbena*) имеет следующее значения: (*Verbena*) - род растений из семейства вербеновых, с 5-зубчатой чашечкой, ворончатым, почти двугубым 5-лопастным венчиком и распадающимся на 4 орешка плодом. Виды: *V. officinalis* L., железница, червонные зирки и *V. supina* L., с мелкими светло-лиловыми цветками, расположенными тонкими колосьями, - встречаются в Южной России. Многочисленные гибриды некоторых американских видов, с более крупными цветами различных оттенков, часто разводятся в садах. Из них особенно ценятся *Verbena hybrida* Hort., которая есть помесь нескольких видов. Она цветет чрезвычайно обильно, и цветы ее бывают всевозможных колеров, за исключением черного и чисто-желтого. Ее можно сеять весной прямо на место, но лучше в начале весны (март-апрель) сеять сначала в парниках или оранжереях. Сеянцы переместить в горшки, держа их в парнике, а затем окончательно пересаживать на места, когда нет причины опасаться мороза (в Петербурге и Москве после 9 мая). Можно разводить и черенками. Особенно хороши породы этого вида, известные у садоводов под именем *auriculiflora* и *striata*. *V. officinalis* считалась прежде универсальным средством от всех болезней, в Средние века употреблялась часто знахарями и волшебниками; корень *V.* кладут в огурцы;

- авторитетность Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона подтверждается информацией, размещенной на страницах интернет-ресурса <http://dic.academic.ru>;

- кроме того, согласно сведениям, опубликованным на сайте <http://enc-dic.com/> слово «Вербена» также имеет следующее значение: 1) Вербена лимонная, полукустарник с опадающими на зиму листьями. Свежие травянистые части дают ценное эфирное масло (до 0,7%), заменяющее лимонное и используемое в парфюмерии. Вербена лимонная размножается преимущественно черенками. Район культуры – Закавказье; 2) Вербена обыкновенная, железняк, сорное растение, встречающееся на юге и юго-востоке и в Крыму, имеет бледнолиловые цветки в длинных колосьях;

- эфирные масла используют главным образом в парфюмерно-косметической промышленности в качестве компонентов парфюмерных композиций и косметических отдушек, сырья для получения душистых веществ (например, ментола, цитраля, эвгенола, гераниола, линалоола), а также в медицине (мятное, эвкалиптовое, анисовое), в пищевой, кондитерской и консервной промышленности (мятное, анисовое, апельсиновое, лимонное, мандариновое и др.), см. Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969 - 1978, [http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/154809/Эфирные](http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/154809/Эфирные;);

- поскольку растение Вербена считалось универсальным от всех болезней, а эфирные масла и растительные компоненты используют в парфюмерно-косметической промышленности, имеет место указание на состав (свойство) товаров;

- также следует обратить внимание на то, что наличие данной действующей регистрации оспариваемого знака нарушает права добросовестных заявителей (в том числе лица, подавшего возражение, которому принадлежит заявка №2015718685), поскольку словесный элемент «VERBENA» может использоваться в составе товарного знака только в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344385 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; средства косметические».

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия интернет-страницы <http://enc-dic.com/brokgause/Verbena-82959.html>;
2. копия интернет-страницы <http://dlib.rsl.ru/viewei701003924249#?page=17>;
3. копия интернет-страницы <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/71205/Брокгауза>;
4. копия интернет-страницы <http://enc-dic.com/selhoz/Verbena-3008.html>;
5. копия интернет-страницы <http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/154809/Эфирные>.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №344385, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.10.2006) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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 вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку №344385 подано ОАО «Фаберлик». В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в том же сегменте рынка, что и правообладатель оспариваемого товарного знака. Вместе с тем на заседании коллегии представитель лица, подавшего возражение, устно пояснил, что ОАО «Фаберлик» является производителем и продавцом косметической продукции, что подтвердилось при обращении коллегии к информации, опубликованной в сети Интернет на сайте <https://faberlic.com>. Кроме того, в материалах возражения указано, что ОАО «Фаберлик» является заявителем по заявке №2015718685. При обращении к общедоступной информации, опубликованной в открытых реестрах на официальном сайте ФИПС ([www1.fips.ru](http://www1.fips.ru)), коллегией было установлено, что ОАО «Фаберлик» было заявлено

faberlic

обозначение Verbená по заявке №2015718685 для товаров 3 класса МКТУ, в том числе относящихся к парфюмерии и косметике. Принимая во внимание изложенное, коллегия усматривает наличие заинтересованности ОАО «Фаберлик» при подаче возражения.

Вместе с тем, в части доводов возражения о несоответствия оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №344385 является комбинированным, представляет собой четырехугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «VERBENA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; средства косметические».

Доводы рассматриваемого возражения сводятся к тому, что обозначение «VERBENA» является описательным по отношению к товарам 03 класса МКТУ «изделия парфюмерные; средства косметические», поскольку указывает на их состав (свойства).

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «VERBENA», представляющий собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ВЕРБЕНА».

Как следует из представленной лицом, подавшим возражение, статьи [1] из авторитетного энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, изданного в 1890-1907 годах, и опубликованной на сайте <http://enc-dic.com>, Вербена (Verbena) - это название рода растений из семейства вербеновых. В приведенной на данном сайте статье указываются виды этого растения, его характеристики, места произрастания, способы разведения. Также в статье приводится информация о том, что *Verbena officinalis* считалась прежде универсальным средством от всех болезней, использовалась знахарями и волшебниками. При этом каких-либо сведений о том, что растение Вербена используется в парфюмерии или косметологии данная статья не содержит.

Также лицом, подавшим возражение, представлена статья [3] с сайта <http://enc-dic.com/>, в которой упоминается о вербене лимонной и вербене обыкновенной. Так, согласно указанной статье, вербена лимонная - это полукустарник с опадающими на зиму листьями. Свежие травянистые части вербены лимонной дают ценное эфирное масло (до 0,7%), заменяющее лимонное и используемое в парфюмерии. В свою очередь, вербена обыкновенная - это сорное растение, встречающееся на юге и юго-востоке, в Крыму.

Необходимо отметить, что представленная статья [3] не содержит сведений о том, что любой вид вербены может обладать свойствами, необходимыми для использования при производстве косметической или парфюмерной продукции. Так, в частности, в указанной статье отсутствует информация о каких-либо особых свойствах вербены обыкновенной, которая, согласно статье является сорным растением. В статье указано, что из вербены лимонной получают эфирное масло, применяемое в парфюмерной продукции, однако, оспариваемый товарный знак представляет собой не обозначение «ВЕРБЕНА ЛИМОННАЯ», а обозначение «VERBENA».

Сведений о том, что именно «ВЕРБЕНА» / «VERBENA» используется в качестве непосредственного компонента в составе какого-либо изделия косметической или парфюмерной продукции (мыла, пены для ванны, шампуня, крема, духов и т.п.), лицом, подавшим возражение, не представлено.

В этой связи обозначение «VERBENA» для товаров 03 класса МКТУ нельзя признать описательным, поскольку с учетом представленных материалов возражения его невозможно без дополнительных рассуждений и домысливания сопоставить с указанными в оспариваемом товарном знаке товарами. Кроме того, необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствует информация о том, что обозначение «VERBENA» необходимо для свободного использования на рынке всем производителям косметических и парфюмерных изделий для описания их продукции.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не аргументирован довод о том, что обозначение «VERBENA» представляет собой характеристику товаров 03 класса МКТУ.

Все вышеуказанное свидетельствует о недоказанности утверждений лица, подавшего возражение, и, как следствие, у коллегии нет оснований для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344385 в рамках требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 28.05.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №344385.**