

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 14.04.2011, поданное компанией Хипп унд Ко, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002172, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1002172, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.02.2009 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №1002172 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «PROBIOTIK», выполненного стандартным шрифтом латинскими буквами, и изобразительного элемента в виде волнистой линии, проходящей через словесный элемент.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1002172, мотивированное несоответствием обозначения требованиям подпунктов 2, 3 пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение состоит из элемента, характеризующего часть товаров, указывая на их вид, свойства, состав, а также являющегося ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно состава или вида другой части товаров.

Экспертиза отмечает, что слово «PROBIOTIK» существует в ряде европейских языков, а также может рассматриваться как транслитерация слова «ПРОБИОТИК», существующего в русском языке, и означающего «бактериальную культуру, оказывающую иммуностимулирующее действие». Обозначение имеет определенное семантическое значение, является лексической единицей в области деятельности заявителя, указывает на вид, свойства части товаров, и является ложным указанием на вид или свойства товаров, которые не содержат в своем составе пробиотиков.

В поступившем 15.04.2011 в Палату по патентным спорам возражении от 14.04.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Позиция заявителя заключается в следующем.

- слово «PROBIOTIK» отсутствует в словарях наиболее распространенных иностранных языков и, следовательно, для российского потребителя является семантически неопределенным словом. Наличие слова в малораспространенных для российского потребителя языках, таких как чешском, литовском, латышском, норвежском и др., ничего не меняет в восприятии слова, так как данные языки не изучаются в массовых образовательных учреждениях на территории Российской Федерации. В наиболее распространенных языках данное слово отсутствует;

- в английском языке присутствует слово «PROBIOTIC», оканчивающееся на букву «С», что приводит к разному восприятию слов;

- довод о транслитерации слова «PROBIOTIK» исключительно как «пробиотик» является необоснованным, возможны иные варианты;

- слово «PROBIOTIK» будет восприниматься российским потребителем как фантазийное, не может указывать на вид, состав, свойства товаров, не является термином, не вводит потребителя в заблуждение и не является ложным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002172.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.02.2009) международной регистрации №1002172 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).

На основании 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; 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 доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям, в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1002172, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «PROBIOTIK», выполненного стандартным шрифтом латинскими буквами, и изобразительного элемента в виде волнистой линии, проходящей через словесный элемент. При этом словесный элемент занимает доминирующее положение в знаке.

Анализ словарных источников показал, что словесный элемент «PROBIOTIK» в ряде языков (шведский, чешский, хорватский, турецкий, словенский, словацкий, сербский, норвежский, малайский, см. <http://mrtranslate.ru/translators/imtranslator.html> и <http://translate.google.ru>) имеет значение «Пробиотик, пробиотический».

Пробиотик - бактериальная культура, оказывающая иммуностимулирующее воздействие. Пробиотики – это живые микроорганизмы: молочнокислые бактерии, чаще бифидо- или лактобактерии, иногда дрожжи, которые относятся к нормальным «обитателям» кишечного тракта здорового человека. Эти микроорганизмы улучшают пищеварение и общее состояние желудочно-кишечного тракта, укрепляют иммунную защиту организма и вырабатывают много нутриентов, необходимых организму, в том числе фолиевую кислоту, биотин и витамин К.

Пробиотики могут включаться в питание как диетические добавки в виде порошков, которые содержат бифидобактерии, лактобактерии и их комбинации. Они используются без назначения врача для восстановления микрофлоры кишечника и поддержки хорошего состояния здоровья. (<http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-7868>).

Довод заявителя о том, что, поскольку слово «PROBIOTIK» отсутствует в словарях широко распространенных европейских языков (английском, французском, немецком), которыми владеют потребители на территории Российской Федерации,

оно будет восприниматься потребителями как искусственно образованное слово и не будет ассоциироваться со словом русского языка «пробиотик», коллегия находит неубедительным ввиду полного фонетического тождества слов «PROBIOTIC», «PROBIOTIK» и «ПРОБИОТИК», что приводит к однозначной ассоциации этих слов друг с другом, и, следовательно, восприятию слова «PROBIOTIK» только в одном значении - «пробиотик».

Применение обозначения «PROBIOTIK» на заявленных товарах будет указывать потребителям на их состав и свойства, обусловленные составом, то есть на содержание в них пробиотических бактерий.

В отношении товаров, в которых не содержатся пробиотики и не являющихся пробиотиками, применение обозначения «PROBIOTIK» является ложным относительно состава и/ или свойств товаров.

По информации сети Интернет (<http://www.probiotic.ru/>, <http://www.microflora.ru/probiotic.html> , <http://medi.ru/doc/1951107.htm> и пр.) слово «пробиотик» широко используется в медицинской и пищевой отраслях, что позволяет говорить о том, что оно представляет собой общепринятую лексическую единицу, характерную для тех областей хозяйственной деятельности, к которым принадлежат некоторые товары 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1002172.

Исходя из вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о правомерности оспариваемого решения Роспатента, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «PROBIOTIK», который, в отношении части товаров, является неохраняемым, поскольку указывает на свойство, состав сырья товаров, а в отношении других заявленных товаров, в состав которых не входят пробиотики, является ложным и вводящим в заблуждение относительно свойств и состава товаров.

Кроме того, слово «PROBIOTIK» является лексической единицей, используемой в медицинской и пищевой отраслях, к которым относятся товары,

приведенные в перечне заявки, и в отношении которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002172.