

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 28.11.2011. Данное возражение подано компанией ООО «НЛ Континент», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010728359/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010728359/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «energy», «diet» в качестве товарного знака была подана 01.09.2010 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, фантазийные элементы «energy diet» выполнены стандартным шрифтом прописными буквами латиницы, светло-зеленым цветом. Элемент «energy» выполнен более жирным шрифтом. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент – круг, внутри которого выполнен еще один круг.

Роспатентом 30.08.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010728359/50 для всех заявленных товаров и услуг 05, 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что доминирующий элемент «energy diet» в переводе с английского языка имеет значение «энергетическое питание (диета, пища, еда)», в связи с чем обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части товаров 05, 29, 30 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на вид, свойства и назначение товаров. В отношении остальных товаров 05, 29, 30 и всех товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как вводящее в заблуждение потребителя относительно товаров.

В заключении экспертизы дан краткий анализ представленных заявителем дополнительных материалов, согласно которому материалы не могут быть учтены, поскольку не содержат информации об использовании обозначения «energy diet» в том виде как оно заявлено.

В палату по патентным спорам 30.11.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «energy diet» заявленного обозначения не имеют для российского потребителя однозначного перевода описательного характера. Согласно исследованиям Аналитического центра Юрия Левады (2008 г.) в среднем по России говорят о «свободном владении каким-либо иностранным языком» около 1 % опрошенных, «могут читать и изъясняться» - около 4 %, «читают и переводят со словарем» 20 % и около 76 % языками не владеют. Обозначение «energy diet» у русскоговорящего потребителя со школьными знаниями иностранного языка вызывает ассоциации с жизненной энергией, получаемой в результате соблюдения правильного режима питания;

- экспертизой не были учтены сведения по рекламному бюджету заявителя, израсходованному на продвижение заявленного обозначения, рекламные видеоролики, материалы по продвижению через сеть Интернет и т.д.;

- что касается указания в некоторых материалах наименования товара как «Энерджи Диет», такое указание носит технический характер и связано с удобством ведения бухгалтерского учета;

- компания-заявитель является членом крупной группы компаний «NL International», при этом следует отметить, что международный знак № 1066624 принадлежит ООО «НЛ Континент» (заявителю). Регистрация международного знака в Европейском союзе свидетельствует о том, что потребители, являющиеся носителями, в том числе английского языка, а также регистрирующий орган, не воспринимают обозначение «energy diet» как описательное для товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы, касающиеся использования обозначения «energy diet» [1], а также распечатки из сети Интернет [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 17.01.2012 и 06.03.2012, заявителем представлены дополнительные материалы [3], а также скорректирован перечень товаров и услуг – выражена просьба рассматривать возражение в отношении следующих товаров и услуг:

05 – вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; хлеб диабетический;

29 – концентраты бульонные; протеины пищевые; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов;

30 – вещества ароматические кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао;

32 – составы для изготовления напитков;

35 – агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (01.09.2010) заявки №2010728359/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут

быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение  является комбинированным и представляет собой композицию из двух словесных элементов «energy» и «diet», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и расположенного между ними изобразительного элемента в виде двух концентрических кругов (круг в круге). Правовая охрана знаку испрашивается в светло-зеленом и светло-синем цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы «energy», «diet» являются значимыми словами английского языка и означают

«energy – энергия, сила, интенсивность, мощность», «diet – питание, пища, еда, корм, стол, диета, режим питания».

Следует обратить внимание, что в английском языке данные слова не образуют устойчивого сочетания. С учетом изложенного и многозначности вариантов перевода данных слов коллегия палаты по патентным спорам считает, что словесные элементы заявленного обозначения может восприниматься по отдельности, без образования словосочетания.

Необходимо отметить, что элементы «energy» и «diet» разделены композиционно (между ними расположен изобразительный элемент), что усиливает восприятие элементов как отдельных слов.

В русском языке также отсутствует устойчивое словосочетание «энергетическое питание/диета». Более того, следует отметить, что анализ информации, содержащейся на различных Интернет-сайтах, показал, что в понятие «энергетическая диета» не вкладывается определенный (конкретный) рацион питания, с которым бы это понятие можно было бы соотнести. Напротив, данное понятие применяется в отношении различных определений: диета (рацион питания) для поддержания уровня энергии, диета пониженной энергетической ценности и т.д.

Таким образом, для отнесения обозначения «energy diet» в целом к характеризующему заявляемые товары обозначению нужны домысливания и ассоциации.

Указанное не позволяет прийти к выводу о том, что заявленное обозначение имеет однозначное толкование и является прямым указанием на какое-либо свойство товаров и услуг, что обуславливает фантазийный характер обозначения в целом в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

Кроме того, целесообразно отметить, что представленные заявителем материалы [1-3] позволяют утверждать, что товар, сопровождаемый маркировкой «energy diet» в виде заявленного обозначения, хорошо известен российскому потребителю. Так, данные материалы иллюстрируют использование заявителем

рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации различных пищевых продуктов, доставляемых из Франции с 2009 года, и осуществление услуг по их продвижению и реализации.

В этой связи, у палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что обозначение по заявке № 2010728359/50 соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков и может быть зарегистрировано в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 05, 29, 30, 32 и 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 28.11.2011, изменить решение Роспатента от 30.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010728359/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; хлеб диабетический», 29 класса МКТУ: «концентраты бульонные; протеины пищевые; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов», 30 класса МКТУ: «вещества ароматические кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао», 32 класса МКТУ: «составы для изготовления напитков» и услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров и услуг [для третьих лиц]; оптовая и розничная торговля; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама

интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».