

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 16.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008732152/50, поданное Открытым акционерным обществом Заводом экологической техники и экопитания «ДИОД», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008732152/50 с приоритетом от 08.10.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Блокатор жиров Фаза 3», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 20.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что словесный элемент «Блокатор жиров» является препаратом, используемым как комплексное средство для «сжигания» жировых отложений (международное непатентованное наименование «Блокатор жира», фармацевтическая группа «биологически активные добавки к пище»), в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом, поскольку указывает на вид и назначение товаров 05 класса МКТУ. Для остальных товаров и услуг,

не обладающих данными свойствами, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Цифра 3 является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой отдельную цифру, не имеющую характерного графического исполнения.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими обозначениями:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «F.A.S.A.», зарегистрированным под №239593 для однородных услуг 35, 42, 43 классов МКТУ с приоритетом от 28.12.2001;
- со знаками, включающими словесный элемент «PHAS» по международным регистрациям №№425801, 673704, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации под для однородных товаров 05 класса МКТУ с приоритетами от 26.10.1976, 12.12.1996;
- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «FAZA», зарегистрированным под №304023 для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, с приоритетом от 14.09.2005;
- со словесным знаком «PHASE» по международной регистрации №709911, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для части однородных товаров 05 класса МКТУ, с приоритетом от 20.11.1998;
- со знаком «FASE» по международной регистрации №595745, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации для однородных услуг 42 класса МКТУ, с приоритетом от 23.10.1992.

В поступившем 17.03.2011 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- потребитель воспринимает обозначение как единое неразрывное понятие и никогда не разбивает воспринимаемое им обозначение на какие-либо фрагменты, которые каждый в отдельности не обладают для него различительной способностью, способны ввести его в заблуждение или сходны до степени смешения с другими товарными знаками;

- среди нескольких зарегистрированных заявителем товарных знаков успешно прошли добросовестную экспертизу около десятка слоганов, составленных из неразрывно взаимосвязанных между собой словесных компонентов;
- международное непатентованное название (МНН) – это рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения уникальное название фармацевтической субстанции (активного фармацевтического ингредиента). У фармацевтической субстанции может быть только одно МНН. МНН имеет всемирное признание и является общеизвестным достоянием, которое Всемирная организация здравоохранения без всяких ограничений представляет в пользование всем субъектам сферы обращения лекарственных средств всех стран мира;
- МНН рекомендуется использовать во всех фармацевтических субстанциях в качестве различительного компонента, что в неразрывном сочетании с дополнительным фантазийным компонентом «Фаза 3» делает заявленное обозначение «Блокатор жиров Фаза 3» не способным ввести потребителя в заблуждение, а фантазийным в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг;
- в отношении утверждения о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками следует подчеркнуть, что они не помешали зарегистрировать и выдать заявителю охранные документы на товарные знаки «Фаза 1», «Фаза 2», «Фаза 3», «Phase 1», «Phase 2», «Phase 3»;
- заявитель мог бы представить коллегиальное свидетельство потребителей его товаров, например, в виде результатов их опроса, или заключение ВЦИОМ или Общества защиты прав потребителей о достаточности различительной способности, не сходстве до степени смешения и о не введении ни в какое заблуждение потребителя;
- заявитель, выступающий на рынке под брендом «ДИОД» - инновационная компания, один из лидеров рынка товаров для сохранения здоровья и профилактики заболеваний, считается основателем рынка природных нелекарственных средств в России, разрабатывает и выпускает натуральные нелекарственные и лекарственные препараты, лечебную активную косметику, медицинскую и экологическую технику, инновационные субстанции, направленные на профилактику и лечение социально-значимых заболеваний;

- в связи с усовершенствованием выпускаемого препарата «Блокатор калорий Фаза 2», заявитель решил улучшить также и товарный знак, заменив в нем понятие «блокатор калорий» более корректным и рекомендованным в качестве МНН понятием «блокатор жиров»;
- при установлении однородности товаров не доказывалась «принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному лицу, не принимался во внимание круг потребителей и другие признаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.12.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав доводы заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.10.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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).

В соответствии с пунктом 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 на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания свойств товаров.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения об объемах производства и продаж товаров, территории реализации товаров, длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг, объемы затрат на рекламу услуг, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами, а также иные сведения.

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, признан коллегией палаты по патентным спорам неубедительным по следующим причинам.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Блокатор жиров Фаза 3», выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обращает на себя внимание, что части заявленного обозначения «Блокатор жиров» и «Фаза 3» начинаются с заглавных букв, что обуславливает восприятие данных элементов в качестве двух самостоятельных частей.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №239593 представляет собой комбинированное обозначение в виде круга желтого цвета с зеленой окантовкой, внутри которого расположено стилизованное изображение деревьев с кроной зеленого цвета и стволами красного цвета, под которыми расположен словесный элемент «F.A.S.A.», выполненный буквами латинского алфавита красного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 42, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №425801 представляет собой словесный элемент «PHAS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №673704 представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, внутри которого расположены словесные элементы «DERMATOLOGICAL», «SAFETY», обрамленные прямоугольными рамками. В центральной части квадрата расположен словесный элемент «PHAS», каждая буква которого также обрамлена квадратной рамкой. Под квадратом расположен словесный элемент «HYPOALLERGÉNIQUE». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №304023 представляет собой словесный элемент «FAZA», выполненный в оригинальной графической проработке буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [5] по международной регистрации №709911 представляет собой словесный элемент «PHASE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] по международной регистрации №595745 представляет собой словесный элемент «FASE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых знаков в целом. Различие сравниваемых знаков характеризуется тем, что заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита, что обуславливает легкость его прочтения и восприятия потребителями. Кроме того, фонетическое отличие знака «Блокатор жиров Фаза 3» от противопоставленных регистраций [1-6] обусловлено более длительным произношением, различным составом гласных и согласных звуков. Графическое различие сравниваемых знаков достигается за счет выполнения их буквами разного алфавита. Указанное приводит к выводу об отсутствии ассоциирования сравниваемых знаков в целом.

Принимая во внимание отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1-6], проведение анализа однородности товаров и услуг не является необходимым.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к общедоступным источникам информации (<http://sportswiki.ru>) позволяет установить, что словосочетание «Блокатор жиров», входящее в состав заявленного обозначения, используется для определения вида биологически активных пищевых добавок и фармацевтических препаратов, которые применяются для снижения массы тела.

Таким образом, словосочетание «Блокатор жиров» в торговом обороте используется для характеристики товаров, указывая на их вид, свойства и назначение.

Обозначение «Блокатор жиров» используется различными производителями при маркировке определенного вида продукции, которые созданы для избавления от излишней подкожной жировой клетчатки, способствуют снижению массы тела, стимулируют обмен веществ в организме. Таким образом, данное обозначение вызывает у потребителей ассоциации с обозначаемой продукцией, и не способно выделить ее из ряда однородной продукции.

Предоставление исключительного права на обозначение «Блокатор жиров» для препарата, предназначенного для снижения массы тела, одному лицу, создаст

препятствие остальным субъектам торгового оборота использовать его в хозяйственном обороте обозначение.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, включающее словосочетание «Блокатор жиров», не способно индивидуализировать такие товары 05 класса МКТУ как «диетические вещества для медицинских целей; биологически активные вещества и биологически активные пищевые добавки» в силу того, что не обладает различительной способностью.

Также необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения включен неохраняемый элемент «3», представляющий собой цифру, не имеющую характерного графического исполнения, что приводит к выводу об отсутствии у данного элемента различительной способности.

Что касается элемента «Фаза 3», то характер его включения в состав знака таков, что он воспринимается в качестве описательного элемента, указывающего на свойства товара. Так, «фаза» означает период, ступень развития. В этой связи элемент «Фаза 3», присутствующий в знаке, несет информацию относительно периода принятия препаратов.

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение полностью состоит из неохраняемых элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Довод о том, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «Фаза 1», «Фаза 2», «Фаза 3», является неубедительным, поскольку их восприятие существенным образом отличается от восприятия заявленного обозначения.

Что касается остальных товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 44 классов МКТУ, не являющихся блокаторами жиров и не имеющими к ним непосредственного отношения, заявленное обозначение является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения «Блокатор жиров Фаза 3» в отношении заявленных товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 35, 42, 43, 44 классов МКТУ не соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2010.