

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 27.05.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Ивановой М.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719891, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012719891 с приоритетом от 15.06.2012 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , выполненное в виде этикетки, в верхней части которой расположен словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», в центральной части – слова «ЭМ» и «КУРУНГА», разделенные между собой изобразительным элементом в виде маленького круга, и буквы «ТМ», в нижней части – изображение медалей, стилизованное изображение капсул и обозначение «60 капсул по 0,25 г.».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, желтом, светло-зеленом, золотом, коричневом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии, в соответствии с ходатайством заявителя, в заявленное обозначение были внесены изменения, а именно исключено изображение медалей. Цветовое сочетание изменено на: зеленый, желтый, светло-зеленый, белый.

Роспатентом было принято решение от 17.03.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719891. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохранные элементы: «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», указывающий на свойство и вид товара; «60 капсул по 0,25 г.» – на количество и вес заявленных товаров; изображение капсул – на свойство заявленных товаров; «ЭМ КУРУНГА» – на состав, вид и назначение товаров («ЭМ» – сокращение от «эффективный микроорганизм», «КУРУНГА» - кисломолочный продукт, приготовляемый на естественной многокомпонентной закваске из коровьего молока, широко распространенный до недавнего времени среди народов Центральной и Северной Азии).

Кроме того, словесный элемент «ЭМ КУРУНГА» используется различными компаниями, такими как ООО НПО «АРГО ЭМ-1», ООО «ЭМ – Кооперация», ООО «ЭМ-ЦЕНТР», для характеристик товаров, однородных заявленным товарам (см. Интернет сайты: <http://www.pillshop.ru/pid5132/>, <http://site.infpol.ru/news/685/152644.php#>, <http://emcooperation.ru/kurungolechenie>, <http://www.drevodobra.ru/katalog/argo/biodobavki/ooo-em/em-kurunga-20-tab> и др.).

Экспертиза также отметила, что представленные заявителем дополнительные материалы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности, не могут быть приняты во внимание, так как являются недостаточными.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- обозначение «ЭМ КУРУНГА» используется заявителем с 1999 года для индивидуализации изобретенного им кисломолочного сухого продукта, который применяется для лечения различного рода заболеваний. Продукт создан на основе уникальной закваски, которая традиционно использовалась в бурятских селах для производства кисломолочного продукта. На сегодняшний день заявитель имеет патент на изобретение «СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕПТИДОСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА ТИПА «ЭМ-КУРУНГА»;

- название «ЭМ КУРУНГА» образовано от бурятских слов «ЭМ» - лекарство и «ХУРЭЫГЭ» - курунга;

- словесный элемент «ЭМ КУРУНГА» является неделимым. Для рядового российского потребителя элемент «ЭМ КУРУНГА» будет восприниматься как фантазийный;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается не для кисломолочного напитка, а для товаров 05 класса МКТУ, которые производятся на его основе. Таким образом, по мнению заявителя, обозначение «ЭМ КУРУНГА» может вызывать в сознании потребителя представление об определенных свойствах товара через ассоциации;

- заявленное обозначение приобрело известность среди потребителей. Препарат «ЭМ КУРУНГА» входит в Книгу рекордов Иркутской области 2010 года, как уникальный целебный продукт, производимый заявителем. Деятельности заявителя посвящено значительное количество публикаций в прессе, о популярности препарата свидетельствуют многочисленные отзывы потребителей;

- указанные экспертизой компании: ООО НПО «АРГО ЭМ-1», ООО «ЭМ-Кооперация», ООО «ЭМ-ЦЕНТР» не производят указанный препарат, а только реализуют его, о чем свидетельствуют представленные ими письма-согласия на регистрацию товарного знака на имя заявителя, а также сведения, содержащиеся в товарных накладных;

- заявленное обозначение представляет собой цветную этикетку, содержащую словесные элементы, выполненные стилизованным шрифтом, изобразительный элемент в виде оригинального орнамента, которые образуют единую композицию, в связи с чем обозначение в целом обладает различительной способностью и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- заявитель согласен с тем, что элементы «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», «ТМ» и «60 капсул по 0,25 г.» являются неохранными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719891 для всех заявленных товаров с указанием элементов «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», «ТМ», «60 капсул по 0,25 г.» в качестве неохранных.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Письма-согласия от Шаблина П.А., ООО «ЭМ-Кооперация», ООО НПО «АРГО ЭМ-1».

2. Распечатки с сайта «Словарь сокращений».

3. Распечатки страниц «Бурят-монгольско-русский словарь», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1951 г.

4. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о территории реализации товаров.

5. Копии Договоров-поставки за 2004, 2006, 2010, 2011 гг.

6. Копии товарных накладных, платежных поручений за 2004, 2006-2014 гг.

7. Копия Соглашения о сотрудничестве, заключенного между ООО НПО «АРГО ЭМ-1» и заявителем от 01.09.2010.

8. Копии регистрационных документов (Декларации о соответствии продукции, Сертификаты соответствия, Санитарно-эпидемиологические заключения, Свидетельство о присвоении регистрационных кодов продукции, Ветеринарное регистрационное удостоверение).

9. ТУ 9222-003-0080714072-03 на «НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ЭМ-КУРУНГА».

10. Заключение Головного испытательного центра пищевой продукции при ГУ НИИ питания РАМН на закваску сухую для напитка кисломолочного «ЭМ-Курунга» за №72/Э-5775/11-01 от 02.10.2001.

11. Договор о совместной деятельности от 22.03.2004 и приложения к нему.

12. Копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ - ООО «ЭМ-Кооперация».

13. Договор о сотрудничестве от 04.07.1999.

14. Договоры об оказании рекламных и информационных услуг за 2004, 2006гг.

15. Публикации в СМИ.

16. Дипломы.

17. Благодарственные письма.

18. Копии учредительных документов, выписка из ЕГРИП.

19. Свидетельство о государственной регистрации права собственности.

20. Рекламные материалы (брошюры, буклеты, рекламные листовки, журналы, визитки).

21. Методическое пособие для врачей.

22. Распечатка с сайта ФИПС (патент на изобретение №2524437 «Способ приготовления пептидосодержащего продукта типа «ЭМ-КУРУНГА»).

23. Договор о совместной деятельности от 01.12.2010.

24. Упаковка продукции.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 15.09.2014, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», который в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно «препараты фармацевтические» способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к тому, что заявитель сокращает перечень заявленных товаров, правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые ферментные; препараты ферментные для медицинских целей», в отношении которых заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров.

В дополнение к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

25. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719891.

26. Распечатки с сайта Википедия.

27. Распечатка с сайта ФИПС – Информационное письмо от 05.11.2008 за №10/37-646/23.

28. Информационные материалы из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (15.06.2012) поступления заявки №2012719891 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, регистрационный № 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, в частности, 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.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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.

Согласно подпункту 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.

Рассматриваемое обозначение (с учетом внесенных изменений) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки. Словесная часть обозначения включает элемент «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», слова «ЭМ» и «КУРУНГА», разделенные между собой изобразительным элементом в виде маленького круга, буквы «ТМ» и обозначение «60 капсул по 0,25 г.». Изобразительная часть обозначения состоит из элементов в виде орнамента, изображение капсул и мелкого геометрического рисунка (фона этикетки).

При этом все словесные и изобразительные элементы этикетки создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, что достигается за счет оригинального исполнения словесного элемента «КУРУНГА», взаимного расположения элементов этикетки и ее общей цветовой гаммы.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в зеленом, желтом, светло-зеленом, белом цветовом сочетании.

Согласно словарно-справочным изданиям (см. сайты <http://www.gramota.ru/slovari/dic/>, <https://ru.wikipedia.org/>), значение слов и элементов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- национальный – выражающий характерные особенности какой-либо нации, национальности; свойственный какой-либо нации, национальности;

- кисломолочный – выработанный, приготовленный из цельного молока (сливок, обезжиренного молока и сыворотки) с добавлением заквасок;
- сухой – не содержащий жидкости или содержащий мало жидкости;
- продукт – предметы питания, то, что служит для изготовления чего-либо;
- 60 капсул по 0,25г. – в данном контексте количество препарата и его дозировка (капсула – оболочка (желатиновая или крахмальная) для дозирования некоторых лекарств);
- ТМ (сокращение от всемирно известного англоязычного термина trademark) – означает торговая марка или товарный знак.

Таким образом, элементы «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», «ТМ», «60 капсул по 0,25 г.» в отношении товаров 05 класса МКТУ, характеризуют товары, указывая на их вид, свойства, количество и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный факт заявителем в возражении не оспаривается).

Заявленное обозначение также включает словесные элементы «ЭМ», «КУРУНГА», которые согласно словарно-справочным изданиям имеют следующие значения:

- «ЭМ» в переводе с бурят-монгольского языка на русский язык означает – лекарство (см. «Бурят-монгольско-русский словарь», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1951 г.). Кроме того, согласно сведениям из сети Интернет «ЭМ» - это сокращенное понятие «эффективные микроорганизмы» или ЭМ-технологии. Основоположником ЭМ-технологии является японский профессор микробиолог Терауо Хига, который сумел создать сверхсложный комплекс из полезных бактерий, отобрав из многих тысяч 84 микроорганизма, способных направлять процессы в сторону оздоровления, и назвал их эффективными микроорганизмами. Возникнув в Японии, ЭМ-технологии («ЭМ») получили широкое применение в мире, в том числе и в России. ЭМ-технологии многофункциональны по своим возможностям и находят применение в различных областях народного хозяйства (данный факт также отражен в представленных заявителем материалах). Следует также отметить, что согласно представленным

материалам (публикациям в СМИ, в рекламных буклетах) потребитель был информирован о слове «ЭМ», как в значении «лечебный», так и в значении «эффективные микроорганизмы»;

- КУРУНГА – кисломолочный напиток, широко распространенный в Северо-Восточной Азии у бурят, монголов, тувинцев и др. народов. Способ приготовления курунги известен с глубокой древности. Начиная с 18 века, секрет приготовления курунги узнали буряты, хакасы. Курунгу получают из коровьего молока в результате молочно-кислого и спиртового брожения. Курунга отличается лечебно-диетическими свойствами и рекомендуется при лечении желудочно-кишечных заболеваний и др. (см. «Большая энциклопедия в 62 томах – М.: ТЕРРА, 2006, т.25, стр.18; «Бурят-монгольско-русский словарь», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1951 г.).

Кроме того, представленные заявителем материалы: «Методическое пособие для врачей», Департамент здравоохранения Иркутской области, Иркутск, 2007г. [21] также свидетельствуют о том, что кисломолочный продукт «КУРУНГА» задолго до даты приоритета и до начала использования заявленного обозначения заявителем был хорошо известен как рядовому потребителю, так и специалистам. В указанном методическом пособии отмечено, что первое описание курунги, как кисломолочного продукта, было опубликовано в статьях А.Потанина «Молочное хозяйство у бурят Верхнеудинского округа» (1890г.) и М.Хангалова «Молочное хозяйство у бурят» (1900г.).

С учетом изложенного, словосочетание «ЭМ КУРУНГА» представляет собой не что иное, как указание на вид товара и его свойства.

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время существуют различные способы высушивания молочных и кисломолочных напитков, получая при этом сухую концентрированную закваску, бактериальные препараты и концентраты, которые впоследствии используются при приготовлении молочных продуктов и ряда новых пищевых продуктов, обладающих улучшенными профилактическими и диетическими свойствами. Указанное подтверждается представленными материалами (патент на изобретение №2524437 «Способ приготовления

пептидосодержащего продукта типа «ЭМ-КУРУНГА», публикациями в СМИ: «одна таблетка сухого кисломолочного продукта «ЭМ КУРУНГА» заменяет стакан кисломолочного напитка», газета «Иркутский репортер №165 от 13.11.2010, а также сведениями из сети Интернет: сайт <http://topslim.ru/buy/barm-evitalia>).

Таким образом, использование сухого кисломолочного продукта «ЭМ КУРУНГА», как составляющей при производстве товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые ферментные; препараты ферментные для медицинских целей» (уточненного перечня) позволяет воспринимать обозначение «ЭМ КУРУНГА» в качестве описательной характеристики товаров 05 класса МКТУ (указанных выше), а именно указывающей на их состав и свойства.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой этикетку, выполненную с определенным художественным замыслом, в которой обозначение «ЭМ КУРУНГА» исполнено в оригинальной шрифтовой манере и входит в общую цветовую композицию.

С учетом изложенного, а также, принимая во внимание назначение и функцию этикеток, коллегия приходит к выводу, что словесный элемент «ЭМ КУРУНГА» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении и может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных с возражением и находящихся в материалах заявки документов, то следует отметить следующее.

Из представленных материалов следует, что до даты подачи заявки, заявитель осуществлял деятельность по производству и реализации как кисломолочного напитка «ЭМ КУРУНГА», так и сухого кисломолочного продукта «ЭМ КУРУНГА».

Для производства указанной продукции заявителем были получены необходимые разрешительные документы (санитарно-эпидемиологические заключения, и сертификаты и декларации соответствия на выпускаемую продукцию [8-10]), разработаны Технические условия изготовления напитка кисломолочного «ЭМ-КУРУНГА».

Согласно представленным материалам [7,11,13,23] заявитель осуществляет совместную хозяйственную деятельность с компаниями ООО «НПО АРГО ЭМ-1», ООО «ЭМ-Центр», ИП Шаблиным, ООО «Байкал-Биотех». Так, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве [7], подписанным с ООО «НПО АРГО ЭМ-1», и Договором о сотрудничестве [13], подписанным с ООО «ЭМ-Центр», по заказу Ивановой М.А. указанные компании осуществляют регулярные информационные и рекламные услуги, в том числе в сети Интернет, по продвижении продукции «ЭМ КУРУНГА» производства Ивановой М.А на российском рынке. Для последующего продвижения продукции «ЭМ КУРУНГА» было создано ООО «ЭМ-Кооперация», основным учредителем которого является Иванова М.А. (заявитель) [12].

От указанных выше лиц (ИП Шаблина, ООО «ЭМ-Кооперация», ООО «НПО АРГО ЭМ-1») были представлены письма-согласия [1] на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Вместе с тем, несмотря на то, что заявитель начал производить продукты на основе кисломолочного напитка до даты подачи заявки, курунга и ее лечебные и диетические свойства были известны задолго до начала производства заявителем своей продукции. Что подтверждается общедоступными словарно-справочными изданиями (указанными выше), так и представленными заявителем материалами - публикациями в СМИ, в которых содержится следующая информация: «Симбиотическая закваска «курунга» известна еще со времен Чингисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане порошок сухой курунги...» журнал «Капиталист» октябрь-ноябрь 2013г.; «Еще 40-50 лет назад курунга была самым обычным бурятским напитком газета «Областная» от 04.03.2011.

В связи с изложенным, обозначение «ЭМ КУРУНГА», являющее описательным для заявленных товаров (как было указано выше), не может быть объектом правовой охраны и заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как регистрация на имя одного лица ущемляет права всех остальных юридических и физических лиц, лишая их возможности использовать этот словесный элемент при производстве однородной продукции.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ (уточненного перечня) соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и ему может быть предоставлена правовая охрана, с указанием элементов «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ СУХОЙ ПРОДУКТ», «ЭМ КУРУНГА», «ТМ», «60 капсул по 0,25 г.» в качестве неохраняемых.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.05.2014, отменить решение Роспатента от 17.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719891.