

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, рассмотрела возражение от 31.10.2012, поданное Sabinsa Corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1051897, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1051897 с датой конвенционного приоритета от 16.12.2009 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1051897 представляет собой словесное обозначение «CURCUMIN C³ COMPLEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.07.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CURCUMIN C³ COMPLEX» по международной регистрации № 1051897, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что данный знак характеризует товары 03 и 05 классов МКТУ, так как слово «CURCUMIN» является названием известного химического соединения (куркумина), широко применяющегося в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях

промышленности (указывает на состав соответствующих товаров), а слово «COMPLEX» означает особый вид химического соединения и также часто употребляется в отношении продукции разных производителей в данных отраслях.

Отмечено также, что элемент «С³» не обладает различительной способностью, поскольку он представляет собой сочетание буквы и цифры, не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, а композиция знака в целом не дает качественно иного уровня восприятия, отличающегося от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Кроме того, в данном заключении указано и то, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава части товаров 03 и 05 классов МКТУ, не содержащих куркумин.

К заключению по результатам экспертизы были приложены распечатки сведений из Интернета о значениях слов «CURCUMIN» и «COMPLEX» и их широком применении в отношении продукции разных производителей в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях промышленности [1].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.07.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) знак в целом обладает различительной способностью, поскольку является единой композицией;
- 2) правовая охрана данному знаку была предоставлена или испрашивается в некоторых других странах мира;
- 3) знак заявителя широко известен на американском, европейском и российском рынках;
- 4) введения в заблуждение потребителя относительно состава товаров не происходит, так как продукция заявителя действительно содержит куркумин, в связи с чем он ходатайствовал об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны знаку, только соответствующими товарами 03 и 05 классов МКТУ,

содержащими куркумин («все указанные товары, содержащие куркумин»).

С учетом изложенных доводов заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CURCUMIN C³ COMPLEX» по международной регистрации № 1051897 в отношении всех указанных в международной регистрации товаров.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки сведений о товарных знаках заявителя, зарегистрированных в США и Европе [2];
- распечатки результатов поискового запроса в Интернете [3];
- распечатки презентации с сайта заявителя [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака (16.12.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 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 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера, и

простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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.

Знак по международной регистрации № 1051897 представляет собой словесное обозначение «CURCUMIN C³ COMPLEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно сведениям из Интернета [1], которые были приложены к заключению по результатам экспертизы (см. решение Роспатента от 27.07.2012), слово

«CURCUMIN» является названием известного химического соединения (куркумина), широко применяющегося в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях промышленности, а слово «COMPLEX» в переводе с английского языка означает «совокупность, комплекс, группа» и также часто употребляется в отношении продукции разных производителей в данных отраслях в качестве указания на особый вид химического соединения.

Указанное обуславливает вывод о том, что данные элементы характеризуют товары 03 и 05 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку, указывая на их свойство и состав, что заявителем в возражении не оспаривается.

В свою очередь, элемент «С³» представляет собой сочетание буквы и цифры, не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, то есть не обладает различительной способностью.

Таким образом, знак «CURCUMIN С³ COMPLEX» состоит только из неохраноспособных элементов.

При этом указанные элементы не образуют единого (неделимого) словосочетания, поскольку у них в данном знаке отсутствуют какие-либо грамматические и смысловые взаимосвязи. Композиция словесного знака в целом не дает качественно иного уровня восприятия, отличающегося от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Что касается представленных заявителем материалов [2 – 4], то следует отметить, что они содержат только сведения о принадлежности знака заявителю, но не позволяют сделать вывод о наличии у него приобретенной различительной способности в результате длительного и интенсивного его использования заявителем в отношении соответствующих товаров.

Наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки в других странах мира не является основанием для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии знака «CURCUMIN С³

COMPLEX» по международной регистрации № 1051897 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, не содержащих куркумин, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно их состава.

Относительно упомянутого в возражении ходатайства заявителя об ограничении перечня товаров, для которого испрашивается предоставление правовой охраны знаку, только соответствующими товарами 03 и 05 классов МКТУ, содержащими куркумин («все указанные товары, содержащие куркумин»), следует отметить, что на дату рассмотрения возражения такие изменения в перечень товаров международной регистрации не были внесены. К тому же необходимо отметить, что они не могут устранить препятствие для предоставления правовой охраны знаку в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения вывода экспертизы о несоответствии знака также и требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2012, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.07.2012.