

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 12.11.2018, поданное Вудболт Дистрибьюшн, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724742, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ALPHA AMINO» по заявке №2016724742, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 10.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724742 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из элементов, указывающих на назначение заявленных товаров, а именно, элемент «ALFA AMINO», состоит из: словесного элемента «amino» - аминокислоты, имеющая значение «относящийся к аминам», например аминокислоты (см. «Исторический словарь галлицизмов русского языка», 2010; альфа-аминокислоты, <http://gallicismes.academic.ru/2208/амино>). Аминокислоты – органические соединения, содержащие карбоксильную группу (- COOH) и аминогруппу (- NH₂) и обладающие одновременно свойствами кислот и оснований,

различают альфа-, бета-, у-, сигма- и w-аминокислоты, синтетические аминокислоты используют для обогащения кормов, лекарств.

Кроме того заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ALFAMINO» по свидетельству №585524, с приоритетом от 09.07.2015 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- выделение частей «ALPHA» и «AMINO» из заявленного обозначения «ALPHA AMINO» является необоснованным;

- заявленное обозначение «ALPHA AMINO» не может характеризовать заявленные товары 05 класса МКТУ, так как оно является фантазийным искусственным словосочетанием. Следует отметить, что понятие «ALPHA AMINO» отсутствует в справочниках и специализированных словарях, в том числе, в словаре химических терминов и в медицинском словаре;

- заявитель не согласен с утверждением экспертизы, что заявленное обозначение будет ассоциироваться в сознании потребителя с альфа-аминокислотами, так как оно не содержит какого-либо указания на понятие «кислота» («acid» (англ.), Acidum (нем.), acidez (исп.), aigre (франц.));

- слово «AMINO» может выступать в роли достаточно распространенных имени и фамилии. Фамилия Amino впервые была упомянута в городе Кинду (Демократическая Республика Конго) в 1817 году. Кроме того, «Amino» также является формой итальянского глагола «amare», который может быть переведен на русский язык как «желать, хотеть, любить, быть привязанным», а также используется в качестве названия некоторых населенных пунктов;

- в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические и пищевые добавки», заявленное обозначение не является описательным, не указывает на вид товара, его характеристики и свойства, поскольку в состав диетических и пищевых добавок

могут быть включены компоненты минерального, растительного и животного происхождения, что, в свою очередь, не связано с аминокислотами, следовательно, заявленное обозначение не является описательным, не указывает на вид товара, его характеристики и свойства;

- о возможности регистрации обозначения «ALPHA AMINO» в качестве товарного знака свидетельствует также факт существования регистраций товарных знаков, включающих словесный элемент «AMINO» в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность за счет его интенсивного использования, в том числе, и в Российской Федерации. Комплекс «Alpha Amino», производимый подразделением Cellucor компании заявителя, — это спортивные добавки для максимальной работоспособности, гидратации и восстановления, обеспечивающие здоровый баланс жидкости в организме и используемые, в основном, спортсменами для достижения максимально высоких показателей. Бренд Cellucor известен во всем мире благодаря лидирующим позициям в области производства спортивного питания. Компания занимается как выпуском спортивного питания и БАДов, так и продажами сопутствующих товаров;

- спортивное питание «ALPHA AMINO» входит в Топ-10 самых продаваемых продуктов сайта <https://ru.bodybuilding.com>;

- обзоры спортивного питания, размещенные пользователями портала Youtube и доступные для просмотра на территории Российской Федерации, набирают несколько десятков тысяч просмотров;

- «ALPHA AMINO» широко рекламируется в социальных сетях;

- результаты запросов по «ALPHA AMINO» в поисковых системах Яндекс и Гугл выдают ссылки на продукцию подразделения Cellucor компании заявителя. При этом поисковые запросы выдают 81 млн. результатов и 108 млн. результатов соответственно;

- заявитель обращает внимание, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком ни фонетически, ни семантически, ни графически, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют отличия в количестве слов, букв и звуков;

- заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором он дает согласие на регистрацию обозначения «ALPHA AMINO» по заявке №2016724742 в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков в гражданском обороте отсутствует не только в связи с различиями между ними, но также в связи с различиями в областях деятельности правообладателей сравниваемых знаков. Компания Вудболт Дистрибьюшн, США - известная компания, занимающаяся научными исследованиями и производством спортивного питания. Правообладатель противопоставленного товарного знака, компания Нестле - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Хотя в ассортимент производимой ею продукции входит более 2000 брендов, он не включает товары, предназначенные для спортивного питания. Таким образом, продукция компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака предназначена для разного круга потребителей;

- заявитель обращает внимание на факт регистрации заявленного обозначения в разных странах мира, включая Казахстан, Индию, Японию, Андорру, Доминиканскую Республику, Панаму, Перу, Турцию и др.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724742 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724742 - 3 л.;

2. Основные химические термины (Словарь). Полная энциклопедия медицинских терминов - 22 л.;
3. «Alpha» - перевод онлайн словаря Мультитран - 2 л.;
4. «Amino» - поиск на Facebook. Амино. Происхождение фамилии - 4л.;
5. «Amino» - перевод итальянско-русского словаря Glosbe - 2 л.;
6. Город Amino (Япония): карта, население, координаты, высота над морем. Amino (Эфиопия) - информация о городе - 3 л.;
7. Предложения о продаже ALPHA AMINO на территории Российской Федерации – 33 л.;
8. Топ-10 самых продаваемых продуктов сайта <https://ru.bodvbuilding.com> - 2 л.;
9. Alpha Amino - Youtube поиск - 7 л.;
10. Instagram. Страницы Alpha Amino, Cellucor - 3 л.;
11. Alpha Amino. Результаты поисковых запросов в Google и Яндекс - 4л.;
12. Копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака с переводом - 2 л.;
13. Информация о компании доверителя с переводом - 3 л.;
14. Информация о компании Нестле - 2 л.;
15. Копии свидетельств на товарные знаки ALPHA AMINO с выборочным переводом - 20 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (08.07.2016) поступления заявки №2016724742 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) 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, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой

учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость

звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ALPHA AMINO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ обозначения «ALPHA AMINO» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Коллегия отмечает, что, несмотря на то, что обозначение «ALPHA AMINO» состоит из двух словесных элементов, элемент «ALPHA» в переводе с английского языка означает «альфа»; элемент «AMINO» в переводе с английского языка означает «аминопласт» (сущ.), «аминовый» (прилаг.) (см. он-лайн переводчик www.translate.ru), данные словесные элементы не являются связанными друг с другом по смыслу.

Довод экспертизы о том, что элемент «AMINO» является первой частью сложных терминов, имеющих значение «относящиеся к аминам», например, аминокислоты, не может быть принят во внимание, поскольку, элемент «AMINO», как правило, используется как составная часть сложных слов. При этом, коллегия отмечает, что при обращении к Словарю медицинских терминов выявлено, что элемент «amino» (амино), также встречается только как составная часть сложных слов, а не самостоятельно.

Таким образом, обозначение «ALPHA AMINO» представляет собой изобретенное словосочетание, значение которого отсутствует в толковых и терминологических словарях. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

В силу отсутствия у обозначения «ALPHA AMINO», определенного словарного значения, представляется неочевидным довод экспертизы о том, что знак «ALPHA AMINO» характеризует товары 05 класса МКТУ, для маркировки которых он предназначен. Следовательно, оснований для признания заявленного знака неохраноспособным в целом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2016724742 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

противопоставлен товарный знак [1], правовая охрана которому предоставлена, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 10.01.2018.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «ALPHA AMINO» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «ALPHA AMINO» по заявке №2016724742 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также

отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

При этом, коллегией было учтено, что риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков в гражданском обороте маловероятен, поскольку области деятельности правообладателей сравниваемых товарных знаков различны. Компания заявителя, занимается научными исследованиями и производством спортивного питания, а правообладатель противопоставленного товарного знака, специализируется на производстве продуктов питания и напитков, не предназначенных для спортивного питания. Таким образом, продукция компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака имеют разное назначение и круг потребителей.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 10.01.2018 и регистрации обозначения «ALPHA AMINO» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2018, отменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724742.