

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 16.05.2011, поданное компанией Валио Лтд, Финляндия (далее – заявитель, компания Валио) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 01.02.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 991379, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 991379 с конвенционным приоритетом от 10.10.2008 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 10.11.2008 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №991379 представляет собой сочетание трех букв латинского алфавита «LGG», расположенных внутри разомкнутой окружности.

Решением Роспатента от 01.02.2011 знаку по международной регистрации №991379 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров заявленного перечня с исключением из правовой охраны букв «LGG» для части товаров 05, 29 и всех товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что сочетание латинских букв «LGG», входящее в знак по международной регистрации №991379, в отношении части товаров 05, 29 и всех товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, является неохраняемым элементом, поскольку состоит из трех согласных букв, не образующих слово и не имеющих характерного графического исполнения.

В возражении от 16.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- аббревиатура «LGG», образована от начальных букв слов «Lactobacillus Gorbash Goldin», где первое слово – это латинское название культуры молочнокислых бактерий, а два других – фамилии открывших этот вид бактерий бостонских исследователей;

- заявитель продолжил исследование лактобактерий и начал создавать на их основе новые продукты, которые активно продвигаются на российский и мировой рынки продуктов питания;

- компания Валио стала пионером в области производства продуктов питания, обогащенных GG – бактериями (далее – «LGG»), продукты этой серии начали производиться на заводах Валио с 1990 года под торговой маркой Gefilus;

- заявитель является одним из основных поставщиков на российский рынок продукции с лактобактериями, благодаря разветвленной дистрибьютерской сети продукты на основе «LGG» стали доступными и популярными на всей территории России;

- наряду с молочной продукцией под товарным знаком «Gefilus» заявителем выпускаются фруктовые соки, кисели и другие напитки, обогащенные бактериями «LGG»;

- обозначение «LGG» использовалось заявителем на указанной продукции до даты международной регистрации и приобрело высокую степень узнаваемости среди потребителей как товар компании Валио;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования на территории Российской Федерации и может быть зарегистрировано без дискламации «LGG» в отношении более широкого перечня товаров, нежели указано в решении Роспатента.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №991379 без исключения из охраны элемента «LGG» в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- материалы исследований о влиянии молочнокислых бактерий на здоровье людей [1];
- распечатки www.valio.spb.ru [2];
- выдержка из инновационной концепции компании Валио [3];
- образцы упаковок продукции [4].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.10.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №991379 правовая база для оценки охраноспособности 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой сочетания букв, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

Знак по международной регистрации №991379 представляет собой сочетание трех латинских букв «LGG», расположенных в месте разрыва окружности.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «LGG» представляет собой три согласные буквы латинского алфавита, которые не имеют словесного характера и выполнены стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения. Указанное обстоятельство свидетельствует об отсутствии у данного элемента различительной способности. Вместе с тем, следует отметить, что представленные заявителем материалы о приобретенной заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного использования позволили экспертизе сделать вывод о возможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991379 в отношении части товаров 05 («aliments pour nourrissons; bactériologiques, bactéries et preparations de bactéries ainsi que preparations biologiques et biochimiques á usage medical et pour soins de santé; bactéries lactiques, lactobacillus») и части 29 («lait et produits laitiers; yaourts dietetiques») классов МКТУ.

В отношении остальной части товаров 05, 29 и всех товаров 32 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №991379, заявителем не представлено документальных подтверждений того, что в результате использования обозначения «LGG» на территории Российской

Федерации до даты международной регистрации оно приобрело различительную способность и воспринимается как товарный знак заявителя. Утверждение заявителя о том, что использование аббревиатуры «LGG» в отношении фруктовых соков и напитков начато до даты подачи заявки на международную регистрацию, и указанное обозначение является узнаваемым у российского потребителя в качестве товара компании Валио, не подтверждено материалами возражения. В связи с указанным буквенный элемент «LGG» признан неохраняемым.

Таким образом, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05, 29 и всех товаров 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2011 и оставить в силе
решение Роспатента от 01.02.2011.**