

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.02.2010, поданное фирмой Кр. Хансен А/С, Дания, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) от 09.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008702524/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2008702524/50, поданной 31.01.2008, является фирма Кр. Хансен А/С, Беге Алле 10-12, ДК-2970 Херсхолм, Дания (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено «изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом через дефис, последний слог слова выполнен в виде цифры 12.

Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 01, 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 09.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 01, 05, 29 классов МКТУ. Основанием для принятия такого решения послужило заключение экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс). В заключении экспертизы заявленного обозначения отмечено, что заявленное обозначение представляет собой обозначение лактобактерина ВВ-12, который относится к роду бифидобактерий и входит в состав многочисленных пробиотиков – препаратов, предназначенных для восстановления баланса нормальной микрофлоры кишечника, устраняя проявления кишечных

расстройств (см. В.И. Покровский «Энциклопедический словарь медицинских терминов», Медицина, М.:2001, стр. 104, 417, 717). Кроме того, заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из букв и цифр, не имеющих характерного графического исполнения. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.02.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и выводами экспертизы заявленного обозначения, аргументируя свое несогласие следующими доводами:

- заявленное обозначение в целом охраноспособно, оно не имеет какого-либо конкретного семантического значения, имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и способно выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары, предоставляемые фирмой-заявителем от однородных им товаров других лиц;

- заявленное обозначение является изобретенным, воспринимается как единое обозначение и потребитель будет воспринимать его как уникальное сочетание, используемое конкретным производителем и не используемое каким-либо иным производителем;

- заявленное обозначение вследствие своего длительного использования на российском рынке, всегда воспринималось как товарный знак заявителя и ассоциировалось только с его продукцией;

- заявленное обозначение является названием штамма *bifidobacterium animals*, который был выделен фирмой заявителя еще в 1987 и вследствие маркетинговой политики компании воспринимается потребителями как указание на уникальный штамм заявителя и поэтому способно выполнять основную функцию товарного знака;

- заявленное обозначение интенсивно используется дочерней компанией ООО «Хр. Хансен» в России.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявления организаций, занимающихся введением в гражданский оборот продукции заявителя на 5 л. [1];
- счета-фактуры, товарные накладные, таможенные декларации на 146 л. [2];
- сведения из сети Интернет на 10 л.[3];
- сведения о регистрации Товарного знака Сообщества № 2443560 на 4 л. [3].

На основании изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента 09.11.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (31.01.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в «Российской газете» 03.04.2003.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация товарных знаков, 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.

Подпунктом 2.3.1 Правил установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Подпунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров; указание материала или состава сырья и др.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ВВ-12» является комбинированным и состоит из сочетания отдельных букв и цифры, выполненных стандартным шрифтом, в связи с чем не обладает различительной способностью. Кроме того, исходя из указанного в заключении экспертизы источника информации, заявленное обозначение «ВВ-12» воспроизводит название биологического штамма микроорганизмов лактобактерина, относящегося к роду бифидобактерий.

Охрана знака испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ – препараты бактериологические, 05 класса МКТУ – препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей и 29 класса МКТУ – молоко и молочные продукты.

Анализ представленных в заключении экспертизы источников информации свидетельствует о том, что обозначение «ВВ-12» носит описательный характер по отношению к товарам 01 класса МКТУ (препараты бактериологические), указывая на вид бактерий, используемых для приготовления молочных продуктов и биологически-активных добавок, содержащих многочисленные пробиотики, предназначенные для восстановления баланса нормальной микрофлоры кишечника и устраняющие проявления кишечных расстройств. Наличие указанных сведений позволяет также говорить о том, что обозначение «ВВ-12» для товаров 05 и 29 классов МКТУ (препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей, а также молоко и молочные продукты) носит описательный характер, указывая на их состав.

Следует отметить, что наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования всеми производителями, в связи с тем, что любое лицо может иметь право использовать в предпринимательской деятельности слова, которые описывают его товар.

Что касается доводов заявителя о приобретении рассматриваемым обозначением различительной способности за счет его активного использования в Российской Федерации при маркировке товаров 01, 05 и 29 классов МКТУ до даты

(31.01.2008г.) подачи заявки №2008702524/50, то они не могут быть признаны убедительными по следующим причинам.

Материалы [2-3], представленные заявителем в возражении, не свидетельствуют о наличии приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, поскольку иллюстрируют факт поставки и реализации на территории Российской Федерации закваски и ингредиентов для изготовления молочных продуктов. Из данных материалов следует, что поставляемая продукция маркируется различными комбинациями буквенных обозначений в сочетании с заявленным обозначением. Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение «BB-12» используется неразрывно с обозначением «FD-DVS» для товаров «закваска». Таким образом, данные источники информации не позволяют сделать вывод о том, что выполненное стандартным шрифтом обозначение «BB-12» само по себе, то есть отдельно от обозначения «FD-DVS», позволяет потребителю однозначно воспринимать его в качестве товарного знака компании Хр. Хансен А/С, Дания.

Следует также отметить, что данные материалы не доказывают, что заявитель использовал заявленное обозначения для индивидуализации своих товаров 05 и 29 классов МКТУ.

Мнение заявителя о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака Сообщества в Европейском союзе свидетельствует об его охраноспособности, приведено без учета того, что условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством (статья 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности), а знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Парижского союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Парижского союза (статья 6 (3) Парижской конвенции).

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 09.11.2009.