

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.04.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КУРОРТМЕДСЕРВИС», Москва, (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака (знака обслуживания) при этом установила следующее.

Словесное обозначение «СЕРЕБРЯНАЯ МАГИЯ» по заявке № 2006722403/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение СЕРЕБРЯНАЯ МАГИЯ, выполненное стандартным шрифтом буквами.

Экспертизой принято решение от 13.11.2007 о регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В решении экспертизы отмечено, что перечень товаров отредактирован в соответствии с 8 – ой редакцией МКТУ, поскольку, учитывая назначение биологически активных добавок, они не могут быть включены в перечень товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.04.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его следующими доводами:

- заявитель не согласен с принятым решением в части включения в перечень товаров формулировки «добавки к пищевым продуктам, относящимся к 29 классу МКТУ». Указанная формулировка внесена в решение экспертизы, несмотря на представленную просьбу заявителя о замене первоначально включенного в заявку термина «биологически активные вещества – пищевые

добавки к товарам 29 класса МКТУ» на следующую формулировку: «добавки к пищевым продуктам, относящиеся к 29 классу»;

- исходя положений нормативных правовых актов, регулирующих производство биологических активных добавок и пищевых продуктов, указанная в решении формулировка не защищает товарный знак для такого пищевого продукта как биологически активная добавка к пище;

- факт регистрации товарных знаков по свидетельствам № 226779, 230487, 281498, 298722 свидетельствует о неправомерности оспариваемого решения экспертизы, факт отнесения биологически активных добавок к пище к пищевым продуктами подтвержден письмом Роспотребнадзора.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы от 13.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров, указанных в перечне, включая «добавки к пищевым продуктами, относящиеся к 29 классу, а именно биологически активные добавки к пище, не для медицинских целей».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты приоритета (08.08.2006) заявки № 2006722403/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 8 Закона и пунктом 2.11 Правил заявка должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В соответствии с положениями пункта а) Общих замечаний для товаров Общей части МКТУ готовые изделия классифицируются, в основном, в соответствии с их функцией и назначением. В случае, если таковые не упомянуты в разделе «Перечень классов товаров и услуг с пояснениями», готовые изделия следует классифицировать по аналогии с другими подобными изделиями,

содержащимися в Перечне товаров и услуг, объединенных в классы, и Алфавитном перечне товаров.

БАДы не имеют лечебного эффекта, однако по своей сути оказываемого воздействия наиболее близки к товарам 05 класса МКТУ (например, продукты детского питания, продукты диетические пищевые для медицинских целей, хлеб диабетический, чай для похудения медицинский).

Пищевые добавки – это вещества, добавляемые в продукты питания для придания им желаемых свойств (аромат – ароматизаторы, цвет – красители, длительность хранения – консерванты).

В зависимости от свойств, состава пищевые добавки могут быть проклассифицированы как по 29 классу МКТУ, так и по 30 классу МКТУ.

Поскольку заявителем испрашивается правовая охрана в отношении товаров 29 класса, было правомерно принято решение о регистрации товарного знака в отношении тех товаров, которые могут быть проклассифицированы по 29 классу МКТУ, а именно: добавки к пищевым продуктам, относящиеся к 29 классу МКТУ.

Что касается исключения из первоначально заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ позиции «перечисленные товары 29 класса, содержащие биологически активные добавки», то в данной части действия экспертизы также следует признать правомерными по следующим причинам.

Согласно пункту 2.11 Правил товары должны быть сгруппированы по классам МКТУ. МКТУ содержит простой перечень товаров без уточнения их специфических свойств. В этой связи действия экспертизы не привели к сужению объема правовой охраны. Указание позиции в виде названия определенного товара подразумевает, что исключительное право будет действовать в отношении этих товаров вне зависимости от того, содержат ли они БАДЫ или нет.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для изменения решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 13.11.2007.