

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.03.2014, поступившее 18.03.2014, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727481 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727481 с приоритетом от 09.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Федеральным государственным унитарным предприятием «Тихоокеанский научноисследовательский рыбохозяйственный центр» (ФГУП «ТИНРО-Центр»), г. Владивосток (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05, 29, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 16.01.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727481 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что обозначение «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» - это бурая водоросль ламинария, содержащая много полезных микроэлементов (поисковая система Интернет [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru), <http://www.wwoman.ru>), либо экстракт дальневосточного трепанга (<http://farpost.ru> и т.п.), следовательно, для части товаров оно указывает на вид, свойства, состав сырья товаров, а для остальной части заявленных товаров оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава сырья и назначения услуг.

В возражении от 06.03.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод эксперта касательно использования обозначения «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» в открытых источниках информации, в том числе сети Интернет, доступности для третьих лиц и известности широкому кругу потребителей не является основанным на нормах действующего законодательства, и не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака;

- экспертизой ошибочно сделан вывод о том, что «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» – это бурая водоросль ламинария», либо «экстракт дальневосточного трепанга»;

- это вымышленное обозначение, являющееся образным в отношении всех заявленных товаров;

- ламинария, женьшень и трепанг являются совершенно разными биологическими объектами, имеющими разный внешний вид, ореол обитания, биологические характеристики;

- при этом энциклопедии не содержат статей с описанием объекта «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ», так как данное название является фантазийным и не является научным термином;

- таким образом, заявленное обозначение не указывает на вид и свойства, состав товаров, а также не способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товаров и их свойств;

- в переносном смысле женьшень – это символ растения с чудодейственными и целительными свойствами;

- использование слова «женьшень» это указание не на источник сырья, а на целительные свойства продукта по отношению к которому оно применяется;

- в сочетании со словом «морской» слово «женьшень» приобретает фантазийный оттенок, так как женьшень не растет в море;

- заявитель – ФГУП «ТИНРО-Центр» является крупнейшим российским добытчиком и переработчиком именно сырья морского происхождения, которое в последствии используется для изготовления биологически-активных препаратов, косметических средств, лечебно-укрепляющих пищевых продуктов;

- таким образом, заявленное обозначение, являясь фантазийным, способно индивидуализировать продукцию заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727481 в отношении всех заявленных товаров, указанных в перечне заявки.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- распечатка страниц из Википедии [1];
- распечатка страниц из поисковой системы Яндекс по запросам «трепанг», «женьшень», «морской женьшень» [2];
- распечатка страниц сайта <http://herbalogya.ru> [3];
- распечатка страниц сайта <http://slovari.yandex.ru> [4].

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

С учетом даты приоритета (09.08.2012) заявки №2012727481 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности

включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно подпункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05, 29, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Анализ информации, представленной в сети Интернет, показал, что словосочетание «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» используется в качестве названия бурой водоросли ламинарии, либо экстракта дальневосточного трепанга.

Позиция заявителя по вопросу охраноспособности заявленного обозначения сводится к тому, что словосочетание «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» не является названием биологического вида, а используется по отношению к ламинариям и трепангам в качестве образного выражения, метафоры.

Действительно, словосочетание «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» не упоминается в словарно-справочных источниках в качестве официального названия биологического вида ламинарий и трепангов.

Вместе с тем, сеть Интернет является общедоступным источником информации, а упоминания о «МОРСКОМ ЖЕНЬШЕНЕ» как ламинарии, либо трепанге, согласно имеющимся в материалах дела заявки распечаткам из сети Интернет, встречаются не единично (информация присутствует на нескольких сайтах с различной тематикой (в словаре синонимов -

[http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_synonims/81192](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/81192)), на кулинарных сайтах, форумах).

Указанное обуславливает вывод о том, что потребители, несмотря на неофициальный характер данного названия, будут ассоциировать заявленное обозначение с ламинарией, либо трепангом и воспринимать его не как индивидуализирующее обозначение, а как указывающее на характеристики товаров.

Таким образом, для товаров 29 класса МКТУ «трепанги (неживые)» и товаров 31 класса МКТУ «трепанги (живые)», указанных в перечне заявки №2012727481 заявленное обозначение указывает на их вид. Для части товаров, в составе которых в той или иной форме могут присутствовать ламинария и трепанг, обозначение «МОРСКОЙ ЖЕНЬШЕНЬ» способно характеризовать их с точки зрения состава и свойств. Для остальных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава и свойств.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака в силу противоречия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 06.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 16.01.2014.**