

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 09.02.2010, поданное фирмой Biocentury, S.L., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951742, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №951742 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 17.09.2007 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №951742 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Bicentury» и «WeightLoss». Словесный элемент «WeightLoss» выполнен строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «W» и «L» оригинальным шрифтом. Буква «O», представляет собой стрелки соединенные между собой в окружность. Буквы «W» и «L» заглавные. Словесный элемент «WeightLoss» расположен на широкой ленте, нижний край которой представляет собой растянутый «сантиметр» для кройки. Сама лента слегка изогнута и расположена по диагонали (ее левый край ниже, чем правый). Словесный элемент «Bicentury» выполнен стандартным шрифтом и вписан в прямоугольник с закругленными углами. Прямоугольник расположен над лентой с левой стороны.

Знак выполнен в голубом, белом, красном, желтом, коричневом и черном цветовом сочетании.

Роспатентом было вынесено решение от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951742. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №951742 не соответствует требованиям пп.3 пункта 1 и пп.1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «WEIGHTLOSS», имеющий значение «потеря веса» для части заявленных товаров указывает на их назначение, то есть является их характеристикой, а для остальных товаров является ложным.

Из данных, полученных из сети Интернет, был сделан вывод, что слово «WEIGHTLOSS» широко применяется для обозначения определенных товаров, предназначенных для борьбы с ожирением, в том числе для ряда фармацевтических, ветеринарных препаратов, диетических веществ и детского питания, которые предназначены для похудения.

На основании изложенного экспертиза сделала вывод о неохраноспособности обозначения «WEIGHTLOSS».

В заключении также отмечено, что предложенный заявителем ограниченный перечень товаров не может быть принят, поскольку из оставленных заявителем в перечне позиций не очевидно, что они предназначены исключительно для похудения.

Не согласившись с данным решением Роспатента, заявитель подал в Палату по патентным спорам возражение от 09.02.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает тот факт, что заявленное обозначение может указывать на вид товара и его характеристики через ассоциации, которые у потребителя вызывает слово «WEIGHTLOSS» при восприятии его отдельно от обозначения в целом, в связи с чем согласен с мнением экспертизы о неохраноспособности обозначения «WEIGHTLOSS»;

- в этой связи на стадии экспертизы заявителем был уточнен перечень товаров в отношении которых испрашивается предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации, с ограничением до таких товаров, как «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание»;

- вышеуказанные товары предназначены для укрепления здоровья и выработки иммунитета, а также для лечения и профилактики различных заболеваний, в частности, заболеваний, связанных с лишним весом;

- указания на вид и характеристики товаров, которые могут появиться в сознании потребителя через ассоциации, порождаемые словесным элементом «WEIGHTLOSS», являются достоверными, поскольку полностью соответствует действительности;

- заявитель дополнительно ограничил объем своих притязаний, и в настоящее время правовая охрана заявленного обозначения испрашивается исключительно для «диетических веществ для применения в медицинских целях, предназначенных исключительно для похудения»;

- заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана во многих странах мира, в том числе в странах ЕС.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951742 в отношении скорректированного перечня товаров 5 класса МКТУ, а именно: «dietetic substance adapted for medical use exclusively for the weightloss/диетические вещества для медицинских целей исключительно для потери веса».

К возражению приложены следующие документы:

- копия заявления об ограничении перечня, поданного в ВОИС;
- распечатка с сайта www.oami.europa.eu.

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

С учетом даты (17.09.2007) международной регистрации №951742 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные 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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Знак по международной регистрации №951742 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Bicentury» и «WeightLoss». Словесный элемент «WeightLoss» выполнен оригинальным шрифтом, в котором буква «O», представляет собой стрелки, соединенные между собой в окружность. Буквы «W» и «L» - заглавные. Словесный элемент «WeightLoss» расположен на широкой ленте, нижний край которой представляет собой растянутый «сантиметр» для кройки. Сама лента слегка изогнута и расположена по диагонали (ее левый край ниже, чем правый). Словесный элемент «Bicentury» выполнен стандартным шрифтом и вписан в прямоугольник с закругленными углами. Прямоугольник расположен над лентой с левой стороны. Знак выполнен в голубом, белом, красном, желтом, коричневом и черном цветовом сочетании.

Исходя из анализа словарно-справочной литературы, словесный элемент «Bicentury» не относится к лексическим единицам какого-либо языка, т.е. является фантазийным.

Как упоминалось выше, буквы «W» и «L» в словесном элементе «WeightLoss» - заглавные. Указанное, способствует разделению словесного элемента на две части WEIGHT и LOSS.

«Weight» в переводе с английского означает – вес, масса (см. Новый Англо-русский словарь, «Русский Язык», 1996г., Москва, стр.824).

«Loss» в переводе с английского означает – потеря, утрата (см. Новый Англо-русский словарь, «Русский Язык», 1996г., Москва, стр.431).

Исходя из изложенного, эти словесные части образуют между собой словосочетание, которое в переводе означает «потеря веса» и является характеристикой товаров, а именно указывает на их назначение.

В связи с этим обозначение «WeightLoss» является описательным для товаров, предназначенных для похудения, и ложным или вводящим в заблуждение для товаров, которые таковыми не являются, как было указано в решении Роспатента от 05.11.2009.

Необходимо указать, что до даты (07.04.2010) заседания коллегии перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован в МБ ВОИС знак по международной регистрации №951742, был ограничен: «Substances dietetiques a usage medical exclusivement destinees a la perte de poids/ диетические вещества для применения в медицинских целях, предназначенные исключительно для похудения».

Соответствующие изменения были внесены МБ ВОИС 04.02.2010 (смотри GAZ 2010/13).

В результате указанных изменений перечень товаров 05 класса МКТУ представляет собой товары, предназначенные для потери веса.

Таким образом, данный перечень не содержит товаров, в отношении которых словесный элемент «WeightLoss» может быть воспринят потребителями как ложный.

Вместе с тем, поскольку словесный элемент «WeightLoss» указывает на назначение товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, как справедливо указала экспертиза, и с чем заявитель еще на стадии проведения экспертизы выразил свое согласие.

Исходя из изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №951742 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2010, отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №951742 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Substances dietetiques a usage medical exclusivement destinees a la perte de poids», с исключением из правовой охраны словесного элемента «WeightLoss».