

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 21.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕОВИТ нутрио», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010737830 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010737830 с приоритетом от 24.11.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из слов «BiOrganic» (транслитерация – БиОрганик) и «pharmalaboratories» (транслитерация – фармалабораториес), выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы «В» и «О» выполнены заглавными, остальные – строчными..

Роспатентом было принято решение от 10.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является неохраноспособным, так как состоит из словесного элемента «BiOrganic», который указывает на свойства товаров, произведенных из органических

ингредиентов, полученных без использования химикатов (по сведениям из сети Интернет слово «BiOrganic» используется как сокращение от Bio-Organic, что подтверждается данными словарей, где «Bi» - сокращение от biology – биология, природа, Organic в переводе с английского языка означает «органический, т.е. принадлежащий к растительному или животному миру; экологически чистый, здоровый, выращенный, полученный без использования удобрений и прочих химикатов»), и словесного элемента «pharmalaboratories», состоящего из «pharma» (производное от pharmaceutical - фармацевтический) и «laboratories» (множественное число от лаборатория), который указывает на видовое наименование предприятия. Также в заключении указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, произведенных без использования органических ингредиентов и без удобрений и химикатов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.02.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.01.2013.

Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение является фантазийным, BiOrganic не является сокращением от Bio-Organic, поскольку Bi(Би) – лат. приставка, означающая «двойное, двукратное»;

2) нельзя согласиться, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно остальной части товаров (каких экспертизой не указано);

3) заявленное обозначение уже с 2007 года использовалось заявителем в отношении продукции, охраняемой патентами №№ 67405, 67409 и 68037 на промышленные образцы.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров с включением в качестве неохраняемого элемента слова «pharmalaboratories».

К возражению были приложены копии следующих документов:

- распечатка сведений о патентах на промышленные образцы на имя заявителя [1];
- информация из энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [2];
- распечатка с сайта <http://slovari.yandex.ru> [3];
- распечатка сведений о товарном знаке №446995 и международных регистрациях №№990766, 990769 и 990773[4];
- справка заявителя об объемах производства и реализации продукции с 2007 по 2012 гг [5].

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

С учетом даты подачи заявки (24.11.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, видовые наименования предприятий и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой словесные элементы «BiOrganic» и «pharmalaboratories», выполненные в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «BiOrganic» по сведениям из сети Интернет используется как сокращение от Bio-Organic (см. сайт bioorganic.info), что подтверждается также словарно-справочными источниками информации, в частности, в соответствии с Англо-русским словарем сокращений Н.О. Волковой, И.А. Никаноровой, Москва, «Русский язык», 2000, с.62 «Bi» является сокращением от biology – биология, природа; «Organic» - органический, натуральный, выращенный без химических удобрений (см. Англо-русский словарь В.К. Мюллер и др., Москва, «Русский язык», 1996, с.506). Кроме того, как справедливо указывает заявитель в своем возражении, Bi(Би) также означает двойное, двукратное, представляет собой начальную часть сложных слов латинского происхождения, вносящую значение удвоения признака или наличия двух предметов [2]. Таким образом, в сочетании со словом Organic обозначение «BiOrganic» может быть переведено с английского языка как «дважды

органический или натуральный». Таким образом, следует признать, что словесный элемент «BiOrganic» является указанием на свойства товаров, а именно на наличие в их составе органических компонентов или выращенных без химических удобрений, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «pharmalaboratories» (pharma от pharmaceutical – фармацевтический, а laboratories – множественное число от laboratory – лаборатории), входящий в состав заявленного обозначения, также является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В возражении заявителя указано, что заявленное обозначение используется с 2007 года. Однако, представленные в подтверждение данного факта материалы, в частности, справка о выпуске и реализации продукции [5], приложенная к возражению, а также счета и товарные накладные, приобщенные к протоколу заседания коллегии, не содержат заявленного обозначения, что не позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение на дату приоритета заявки №2010737830 воспринималось потребителем в качестве товарного знака заявителя. Таким образом, утверждение заявителя об использовании им заявленного обозначения носит декларативный характер, поскольку не имеет документального подтверждения.

Учитывая смысловые значения словесных элементов «BiOrganic» и «pharmalaboratories», входящих в состав заявленного обозначения, следует признать, что указанное обозначение способно вводить в заблуждение потребителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, произведенных не из органических ингредиентов или с использованием химических удобрений, а также не являющихся предметом деятельности фармацевтической лаборатории.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010737830.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 10.01.2013.