

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2017 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701512 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мега-Групп», г. Екатеринбург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016701512 подано на регистрацию 31.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «REALPROTEIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 03.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016701512 для всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «REALPROTEIN» может быть воспринято как сложносоставное слово, образованное из слова «REAL» (в переводе с английского языка означает «действительный, реальный, натуральный, неподдельный») и слова «PROTEIN» (в

перевод с английского языка означает «белок (высокомолекулярное органическое соединение), белок молока, мембранный белок и т.д.)), в связи с чем, для части заявленных товаров 05 класса МКТУ и части заявленных товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства (состав) товаров и их качество, в том числе носит хвалебный характер. Для остальных заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ, не содержащих в своем составе сывороточного протеина (белка), заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно состава товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении части заявленных товаров, а именно товаров 05 класса МКТУ: аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые ферментные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные: сыворотки и товаров 32 класса МКТУ: коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; составы для изготовления напитков;

- обозначение «REALPROTEIN» выполнено буквами латинского алфавита, в едином шрифте, слитном написании всех букв одинакового размера. Заявитель отмечает, что заявленное на регистрацию обозначение «REALPROTEIN» представляет собой единый словесный элемент (единое словесное обозначение) и воспринимается потребителем именно в качестве одного целого, но не в качестве двух самостоятельных словесных частей;

- заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита, а потребитель является носителем русского языка, поэтому обозначение «REALPROTEIN», написанное как единый словесный элемент, не может быть воспринято русскоязычным потребителем как сложносоставное слово;

- рядовой российский потребитель не владеет английским языком, поэтому заявитель убежден, что заявленное обозначение не будет воспринято потребителем как

два отдельных слова, слово «REALPROTEIN» является оригинальным и не носит описательного или хвалебного характера для товаров 05 и 32 классов МКТУ;

- общепринятым переводом слова «натуральный» на английский язык является «natural». Слово «REAL» рядовой российский потребитель определенно будет трактовать как сокращение от слова «реальный», выполненное буквами латинского алфавита;

- исходя из семантики слова «REAL» («реальный»), можно сделать вывод, что оно применяется для характеристики нематериальных объектов, событий, действий, таким образом использование слова применительно к протеинам и товарам, которые его содержат, не может расцениваться как характеристика или описание товара. Под «реальным протеином» потребитель, например, может понимать продукт, свойства которого не преувеличены и не выдуманы, может представлять реальный результат от применения товаров и т.д;

- приведенные в экспертизой ссылки на Интернет являются несостоятельными;

- существует ряд зарегистрированных товарных знаков на различных лиц, содержащих в своем составе слово «PROTEIN».

К возражению были приложены следующие документы:

1. Фотоматериалы с сайта <http://www.miilittran.ru/>;
2. Фотоматериалы с сайта <https://translate.google.com/>;
3. Фотоматериалы, подтверждающие низкий уровень владения английским языком населения РФ;
4. Фотоматериалы с сайта <https://translate.google.com/>;
5. Семантика слова «реальный»;
6. Фотоматериалы с сайта <http://www.real-pump.ru/>;
7. Документ, подтверждающий, что сайт <http://realprotein.ru/> принадлежит заявителю;
8. Фотоматериалы с сайта <http://www.mail.ru/>;
9. Фотоматериалы с сайта <http://www.yandex.ru/>.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016701512 в отношении товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые

из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые ферментные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные; сыворотки» и товаров 32 класса МКТУ «коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; составы для изготовления напитков».

С учетом даты (31.12.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «REALPROTEIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые ферментные; напитки диетические для медицинских целей; препараты витаминные: сыворотки» и товаров 32 класса МКТУ: «коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; составы для изготовления напитков».

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него товары, которые не содержат в своем составе сывороточного протеина (белка), то нет оснований для ввода потребителей в заблуждение.

В связи с чем, основание, приведенное в заключении по результатам экспертизы, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 может быть снято.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «REALPROTEIN» образовано соединением двух значимых слов английского языка:

- «REAL» - реальный, настоящий, действительный; объективно существующий;
- «PROTEIN» - белок, протеин, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, слово «REALPROTEIN» может быть расценено как сложносоставное слово со значением «настоящий белок», следовательно, заявленное обозначение указывает на вид, свойство указанных выше товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью.

Также, при обращении к общедоступным поисковым системам Интернета было выявлено, что обозначение «REALPROTEIN» используется различными хозяйствующими субъектами для обозначения товаров, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ, например, компания «REAL PUMP» изготавливает сывороточный протеин - «REALPROTEIN» на собственном производстве в России (см. Интернет, Яндекс: <http://www.real-pump.ru/nutrition/item/realprotein60.html>).

Кроме того, представленные заявителем документы не подтверждают того, что до даты подачи заявки №2016701512 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки товаров 05, 32 классов МКТУ, принадлежащих ООО «Мега-Групп», поскольку не представлены сведения о территории распространения товаров под обозначением «REALPROTEIN», длительности и регулярности использования данного обозначения, объеме затрат на рекламу.

Доводы заявителя о том, что российский потребитель плохо владеет знаниями в области английского языка, в связи с чем, слитное написание слов «REAL» и «PROTEIN» приобрело фантазийный характер, является необоснованным, поскольку указанные словесные элементы являются часто употребляемыми и используются на рынке при маркировке различных товаров, в том числе пищевых добавок.

Довод заявителя о том, что существует ряд зарегистрированных товарных знаков на различных лиц, содержащих в своем составе слово «PROTEIN», не может быть принят во внимание, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «REALPROTEIN», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 03.04.2017.