

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 22.02.2011, поданное компанией AVENTRO Sàrl, Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 23.11.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 994324, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 994324 с конвенционным приоритетом от 10.09.2008 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.01.2009 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации испрашивается в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №994324 представляет собой словесное обозначение «PINOLENE - ПИНОЛЕН», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Решением Роспатента от 23.11.2010 знаку по международной регистрации №994324 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №994324 в отношении указанных в перечне регистрации товаров и услуг представляет собой

обозначение, являющееся ложным указанием на вид и состав товара, поскольку по информации из сети Интернет «ПИНОЛЕН» является терпеновым полимером.

В возражении от 22.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- обозначение PINOLENE – ПИНОЛЕН является изобретенным, лишенным какого-либо смысла, что подтверждается различными словарно-справочными источниками информации;

- обозначение PINOLENE было изобретено доктором Артуром Кларком для наименования созданного им же совместно с супругой жидкого политерпенового полимера, обладающего особыми свойствами, отличающими его от других полимеров;

- благодаря уникальным свойствам изобретенный доктором Кларком полимер получил широкое распространение во многих областях хозяйственной деятельности, прежде всего, в косметологии и фармацевтике в качестве смягчающего вещества, в сельском хозяйстве – в качестве вспомогательного, связующего вещества для пестицидов, а также в качестве защитного вещества – для декоративных растений;

- патент на само вещество (терпеновый полимер) и технологию его изготовления был выдан доктору Кларку и его супруге Патентным ведомством США в апреле 1967г. за №3,314,981(копия патента прилагается), в 1971 году супруги зарегистрировали в США на свое имя товарный знак PINOLENE по свидетельству №912,087 в отношении терпенового полимера для покрытия растений с целью предотвращения обезвоживания и улучшения условий применения пестицидов на растениях и для создания благоприятных условий, способствующих росту растений (копия публикации прилагается);

- в 1995 году американская компания Miller Chemical & Fertilizer Corporation приобрела у доктора Кларка и его супруги патент на жидкий терпеновый полимер, а также исключительное право на товарный знак PINOLENE (в подтверждение факта отчуждения права в пользу указанной компании прилагается копия публикации регистрации № 912087 с отметкой о передаче прав);

- заявитель является эксклюзивным дистрибьютером компании Miller Chemical & Fertilizer Corporation в европейских странах, включая Россию, которая не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя заявителя (копия письма за подписью президента компании прилагается);

- обозначение PINOLENE с самого начала использовалось исключительно как товарный знак в отношении химических продуктов различного назначения и никогда – в качестве описательного указания товара определенного вида, иными словами, «PINOLENE» - это товарный знак, принадлежащий конкретному лицу, в то время как «терпеновый полимер» - это видовое название вещества, следовательно, заявленное обозначение не может указывать на характеристики товаров, так как не несет смысловой нагрузки;

- ссылка экспертизы на информацию из сети Интернет не позволяет сделать однозначный вывод о том, что обозначения «PINOLENE», «ПИНОЛЕН» используются в качестве видового наименования вещества, напротив, на некоторых сайтах прямо указано, что «PINOLENE» – это торговая марка, при этом информация с сайта устанавливает прямую связь данного обозначения с конкретной организацией Авентрол, являющейся заявителем;

- обозначение «PINOLENE» признано охраноспособным в отношении различных товаров 01 класса МКТУ во многих странах мира, в частности, зарегистрировано в странах ЕС;

- кроме того, товары заявителя, маркированные заявленным обозначением, не предназначены для использования в бытовых целях, а предназначены для узкого круга специалистов, связанных с производством и применением химической продукции, что делает подобные обозначения узнаваемыми среди потребителей соответствующей категории.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №994324 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.09.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №994324 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Знак по международной регистрации №994324 представляет собой словесное обозначение «PINOLENE – ПИНОЛЕН» (далее – заявленное обозначение), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 01, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Обозначение «PINOLENE – ПИНОЛЕН» не имеет смыслового значения, что подтверждается отсутствием входящих в него элементов в общедоступных источниках, среди которых словари иностранных языков, словарь русского языка, а также словари терминов и энциклопедии (см. Интернет). Следовательно, оно не

может быть признано описательной характеристикой, а именно указанием на вид и состав товаров/услуг, как приведено в заключении по результатам экспертизы, и является фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров и услуг.

Что касается информации из поисковых систем Yandex и Google, на основании которой принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №994324, то указанные сведения не позволяют сделать достоверный вывод о том, что обозначения «PINOLENE» и «ПИНОЛЕН» указывают на вид терпенового полимера. Представленные в возражении материалы напротив свидетельствуют о том, что заявленное обозначение в латинице использовалось задолго до даты международной регистрации в качестве товарного знака для маркировки терпенового полимера, а не описательной характеристики товара. Указанное обозначение было зарегистрировано Патентным ведомством США еще в 1971 году. Как следует из материалов возражения, именно терпеновый полимер является видовым наименованием вещества, которое может входить в состав химических продуктов различного назначения, используемых в сельском хозяйстве, фарминдустрии и смежных областях, для маркировки которых и предназначено обозначение «PINOLENE - ПИНОЛЕН».

В связи с указанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отнесения данного обозначения к обозначениям, являющимся ложным указанием на вид и состав товаров и услуг.

В то же время следует отметить, что заявленный перечень товаров содержит такие товары 05 класса МКТУ, как «substances diététiques à usage médical (диетические вещества для медицинских целей), aliments pour bébés (детское питание)», в состав которых не должны входить химические продукты в том числе на основе терпенового полимера. Поскольку согласно возражению обозначение PINOLENE с самого начала использовалось исключительно в отношении химических продуктов и было известно потребителям именно как химическая продукция различного назначения, использование указанного обозначения для маркировки диетических веществ для медицинских целей и детского питания может породить в сознании потребителя представление о химическом

составе данных товаров, которое не соответствует действительности, что свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и пункта (2.5.1) Правил в отношении части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, является правомерным.

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

удовлетворить возражение от 22.02.2011, отменить решение Роспатента от 23.11.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №994324 в отношении всех товаров 01, всех услуг 44 и следующих товаров 05 (produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides) классов МКТУ.