

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 24.04.2019, поданное компанией Эбботт Лабораториз, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335625, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335625 с конвенционным приоритетом от 15.11.2016, произведенной 14.12.2016 Международным бюро ВОИС на имя компании Société des Produits Nestlé S.A., Швейцария (далее – правообладатель), была предоставлена в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1335625 представляет собой словесное обозначение «**НМ-О**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335625 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «НМ-О» в области деятельности правообладателя представляет собой общеупотребительное сокращение от Human

milk oligosaccharides - Олигосахариды человеческого молока, молекулы сахара, входящие в группу олигосахаридов и находящиеся в высоких концентрациях исключительно в грудном молоке человека, а также в настоящее время могут воспроизводиться путем производства и добавляться в различные продукты питания, включая детскую смесь для как можно большего приближения ее по составу к человеческому грудному молоку;

- в отношении товаров питания детское; смеси молочные сухие для детского питания; молоко сухое для детей; пищевые добавки для медицинских целей для беременных женщин и для кормящих грудью матерей; препараты вита, заменители молока; и т.д. обозначение НМО является общеупотребительным термином и характеризует товары, указывая на их вид, качество, свойство;

- при отсутствии в составе перечисленных товаров олигосахаридов человеческого молока, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его качественных характеристик;

- лицо, подавшее возражение, является одним из крупнейших производителей детских смесей и последующих формул для детского питания, в частности под товарными знаками Similac и PediaSure;

- лицо, подавшее возражение, 27 июня 2018 г. объявило о запуске в России инновационной детской смеси Similac Gold с олигосахаридами грудного молока, таким образом, оно является прямым конкурентом правообладателя, производя аналогичную продукцию, в том числе содержащую олигосахариды человеческого молока;

- в подтверждение того, что НМО является общеупотребительным сокращением, представлены различные публикации, в том числе, патент на изобретение №2517602 с датой приоритета от 06.08.2009, в описании которого упомянуто сокращение НМО;

- сокращение НМО используется в качестве указания на олигосахариды грудного молока также самим правообладателем, который создал институт, специализирующийся на НМО (Институт питания «Нестле»), в публикациях

которого содержатся ссылки на сокращение НМО (олигосахариды человеческого молока);

- восприятие оспариваемого товарного знака «НМ-О» потребителями в качестве описательного обозначения подтверждается результатами опроса работников медицинских учреждений в шести регионах Российской Федерации;

- результаты опроса показывают, что при ответе на открытый вопрос о том, что означает обозначение «НМО», 74,2% опрошенных указали, что обозначение «НМО» в области детского и диетического питания означает «олигосахарид грудного молока», а при ответе на аналогичный закрытый вопрос 82,5% указали на «олигосахарид человеческого молока», 82,8% опрошенных работников медицинских учреждений посчитали, что аббревиатура «НМО» является общеупотребительным термином в области детского и диетического питания;

- согласно результатам опроса, 89,9% опрошенных воспринимают обозначение «НМ-О» на упаковке продуктов как указание на вид или состав товара, и никто не из опрошенных не воспринимает его как указание на производителя;

- отсутствие различительной способности у обозначения «НМ-О» как представляющему собой аббревиатуру для "олигосахаридов грудного молока" подтверждена многочисленными решениями патентных ведомств других стран, отказавших ему в регистрации или признавших осуществленные регистрации недействительными;

- наличие незначительного искажения орфографии в виде дефиса между буквами М и О не приводит к потере описательного характера обозначения «НМ-О».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1335625 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии публикаций из сети Интернет о «НМО» [1];
- копия патента на изобретение №2517602 [2];

- распечатка страниц сайта правообладателя об использовании обозначения «НМО» [3];
- распечатка страниц сайта <https://www.thehmoacademy.com/> [4];
- аналитический отчет по итогам экспертного исследования среди работников медицинских учреждений «Характер восприятия словесного обозначения «НМО» в области детского и диетического питания» [5];
- копии решений патентных ведомств других стран об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению «НМ-О» [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения как необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Отзыв содержит следующие аргументы:

- при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения на дату подачи соответствующей заявки. Именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, при этом согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2018 по делу № СИП-683/2017, применительно к обстоятельствам настоящего дела охраноспособность товарного знака должна устанавливаться на дату подачи первой заявки на регистрацию товарного знака, т.е. на дату конвенционного приоритета (15.11.2016);
- возражение не содержит доказательств того, что словесный элемент «НМО» на дату приоритета оспариваемого товарного знака являлся общепринятым термином/сокращением и характеризовал заявленные товары 05, 29 классов МКТУ;
- единственным доказательством, одновременно относящимся к периоду до даты конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака и к территории Российской Федерации, является описание изобретения по патенту №2517602, опубликованное 27.05.2014, однако единственное упоминание обозначения в патентной публикации, предназначенной для специалистов в сфере патентования и

биотехнологии, не может свидетельствовать ни об известности данного обозначения среднему потребителю, ни о его общеупотребимости, поскольку из содержания описания изобретения по патенту №2517602 следует, что словесный элемент «НМО», в отличие значительного количества общеупотребимых сокращений, которые приводятся без пояснения их значения (ДНК, GDP, рН, СМР, PBS, UDP, ВЭЖХ, ВИЧ, АВС, РНК, ПЦР и др.), приводится в описании изобретения с дополнительным раскрытием его значения;

- приложенные к возражению материалы на русском языке представляют собой публикации однотипного содержания и относятся к периоду сентябрь - ноябрь 2018 года, в связи с чем являются неотносимыми к вопросу восприятия потребителями оспариваемого товарного знака на дату его приоритета;

- единичные упоминания обозначения «НМО» в иностранном (англоязычном и немецкоязычном) сегменте сети Интернет (на сайтах www.jennewein-biotech.de, www.inbiose.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, www.nzz.ch) также не могут свидетельствовать об осведомленности среднего российского потребителя о данном обозначении и об общеупотребимости такого обозначения в Российской Федерации, а иные публикации на иностранных языках не могут быть приняты во внимание, поскольку относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- для среднего российского потребителя обозначение «НМО» на дату приоритета оспариваемого товарного знака не только не являлось общеупотребимым сокращением или термином в области заявленных товаров, но и вообще не было известно и не могло характеризовать для него заявленные товары ни прямо, ни через ассоциации или домысливания, при этом в отсутствие осведомленности потребителей об обозначении «НМО» и его значениях, оспариваемый товарный знак «НМ-О» тем более не может являться общеупотребимым термином или характеристикой соответствующих товаров, соответственно, необоснованными являются доводы возражения о способности знака по международной регистрации № 1335625 ввести потребителей в заблуждение, а также о его несоответствии пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- довод возражения о практике регистрации обозначения «НМ-О» в других странах, особенно в отсутствие анализа положений их законодательства и обстоятельств конкретных дел, не может быть принят во внимание и иметь значение для настоящего дела, при этом, как следует из сведений международного реестра МБ ВОИС, товарному знаку «НМ-О» по международной регистрации № 1335625 по результатам экспертизы по абсолютным основаниям была предоставлена правовая охрана в стране происхождения (Швейцарии), а также в Европейском союзе, включающем в свой состав 28 государств, в том числе те, в которых английский является официальным языком;

- результаты социологического опроса являются неотносимыми к настоящему спору и не могут свидетельствовать о неохраноспособности знака по международной регистрации № 1335625, поскольку, согласно содержанию исследования, его целью являлось изучение восприятия обозначения «НМО» работниками медицинских учреждений, а не средними потребителями товаров, для которых товарному знаку предоставлена правовая охрана, которыми являются преимущественно потребители, имеющие несовершеннолетних детей (часть товаров 05 класса МКТУ), и обычные потребители (часть товаров 05, товары 29 класса МКТУ);

- представленный отчет содержит иные многочисленные недостатки и противоречия (в том числе арифметические и логические), не позволяющие использовать его результаты в качестве доказательства доводов возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие правовой охраны международной регистрации №1335625 на территории Российской Федерации.

К отзыву приложены сведения о значении и использовании обозначения «НМО» [7], а также выдержки из Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской

Федерации, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 [8].

На заседании коллегии, которое состоялось 02.08.2019, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило несколько статей на английском языке [9], в которых упоминается обозначение «НМО», опубликованных до даты конвенционного приоритета оспариваемой регистрации в зарубежных изданиях.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (15.11.2016) международной регистрации №1335625, правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Кодекс 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015года (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих из элементов, в частности:

- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид. Качество, свойство.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования; сведения, характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми символами, условными обозначениями, применяемыми в науке и технике, общепринятыми терминами,

являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 или 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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1335625, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «НМ-О», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров:

05 класса МКТУ - Nutritional supplements; dietetic supplements for medical use; dietetic substances, beverages and foodstuffs for medical and clinical use; food for babies; lacteal flour for babies; powdered milk for babies; nutritional supplements for medical use for pregnant women and breastfeeding mothers; vitamin preparations (добавки пищевые; диетические добавки для медицинских целей; диетические вещества, напитки и продукты питания для медицинских и клинических целей; питание детское; смеси молочные сухие для детского питания; молоко сухое для детей; пищевые добавки для медицинских целей для беременных женщин и для кормящих грудью матерей; препараты витаминные).

29 класца МКТУ - Cooked dishes based on vegetables, potatoes, fruits, meat, poultry, fish and seafood products; milk; dairy products; milk substitutes; milk beverages, milk predominating; milk-based beverages containing cereals and/or chocolate; yogurts; soya milk (milk substitute) (приготовленные блюда на основе овощей, картофеля, фруктов, мяса, птицы, рыбы и морских продуктов; молоко; молочные продукты; заменители молока; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе молока с зерновыми продуктами и/или шоколадом; йогурт; молоко соевое (заменитель молока).

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что оспариваемый знак «НМ-О» представляет собой общеупотребительное сокращение в области деятельности правообладателя, а также является общеупотребительным термином, характеризует товары, указывая на их вид, качество, свойство.

Оценка оспариваемого знака «НМ-О» на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на дату конвенционного приоритета (15.11.2016) знака по международной регистрации №1335625.

Согласно «Рекомендациям по основным принципам и методам стандартизации терминологии. РМГ 19-96», ТЕРМИН - это слово или словосочетание специальной сферы употребления, являющееся наименованием понятия. Термин называет специальное понятие и в совокупности с другими терминами данной системы является компонентом научной теории определенной области знания (см. <https://official.academic.ru/26215>).

Согласно сведениям, содержащимся в Большом Энциклопедическом словаре, ТЕРМИН (от лат. terminus - граница - предел), слово или сочетание слов, обозначающее специальное понятие, употребляемое в науке, технике, искусстве (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/291286/ТЕРМИН>).

Таким образом, термин представляет собой слово, являющееся названием строго определенного понятия.

Подтверждением того, что какое-либо слово представляет собой термин, является его присутствие в специальных терминологических словарях, или в специальной литературе.

Вместе с тем, анализ материалов, приложенных к возражению, не дает оснований для вывода о том, что на дату конвенционного приоритета (15.11.2016) в специальной справочной литературе и терминологических словарях обозначение «НМО» или обозначение «НМ-О» были закреплены в качестве термина в области медицины или детского и диетического питания или получили известность в качестве общепринятого сокращения от «human milk oligosaccharides» (олигосахариды человеческого молока).

Представленные публикации из сети Интернет [1], [3] – [5] относятся к периоду времени после даты конвенционного приоритета оспариваемой регистрации, кроме того, часть источников информации размещены в иностранных сегментах Интернет.

Сокращение НМО в описании изобретения к патенту №2517602 [2], относящемуся к биотехнологии, патентообладателем которого является немецкая компания, также не может свидетельствовать о том, что это обозначение получило известность в Российской Федерации в качестве общепринятого сокращения и термина в области детского и диетического питания.

При этом в сети Интернет фигурирует также сокращение «ОГМ» (Олигосахариды грудного молока (англ. Human milk oligosaccharides (ОНМ)) — сложные углеводы, содержащиеся в грудном молоке).

(см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0).

Кроме того, во многих англо-русских словарях, в том числе представленных в отзыве правообладателя [7], обозначение «НМО» присутствует в качестве общепринятого сокращения в области медицины: 1) Health Maintenance Organization - организация поддержки здоровья; организация профессионалов медицинского

обслуживания, предлагающая клиентам заранее оплаченный медицинский план, который дает его членам неограниченный доступ к медицинским услугам; 2) страховой полис организации медицинского обеспечения (см. <https://translate.academic.ru/hmo/en/ru/>).

Таким образом, указанные материалы не могут свидетельствовать об осведомленности среднего российского потребителя на дату конвенционного приоритета (15.11.2016) об оспариваемом товарном знаке как об общепринятом термине или общепринятом сокращении в области детского и диетического питания.

В отношении представленного аналитического отчета «Характер восприятия словесного обозначения «НМО» в области детского и диетического питания» [5] коллегия отмечает, что его объективность и достоверность вызывает сомнения, поскольку его результаты имеют отношение к обозначению, которое отличается от оспариваемого знака «НМ-О», при том, что оценка обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано. В данном случае – в том виде, в котором знаку по международной регистрации №1335625 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

Кроме того, учитывая, что на дату конвенционного приоритета (15.11.2016) информация об аббревиатуре «НМО» в Российской Федерации практически отсутствовала, вызывают сомнения результаты ретроспективного знания работников медицинских учреждений о существовании и значении этой аббревиатуры в области детского и диетического питания.

Коллегия также соглашается с доводом правообладателя о том, что средним потребителем товаров 05, 29 классов МКТУ, в отношении которых охраняется оспариваемый знак, являются родители, имеющие несовершеннолетних детей (часть товаров 05 класса МКТУ), и обычные потребители (часть товаров 05, товары 29 класса МКТУ), которые не были включены в выборочную совокупность опроса.

Дополнительно представленные лицом, подавшим возражение, иностранные публикации [7] также не могут являться доказательством отсутствия различительной способности оспариваемого товарного знака, поскольку не являются

общедоступными для среднего российского потребителя, опубликованы в специальных научных изданиях и в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно товара и его качественных характеристик, коллегия полагает, что отсутствие доказательств того, что обозначение «НМ-О» на дату конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака стало общепринятым сокращением и термином в области производства детского и диетического питания, не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что у среднего российского потребителя на дату конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака могли сложиться не соответствующие действительности ассоциации относительно качества и свойства товаров, маркированных оспариваемым знаком.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2019, и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1335625.