

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 27.05.2011, поданное ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Московская обл., г. Старая Купавна (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718311, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009718311 с приоритетом от 30.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПАСК Цинк», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В процессе экспертизы заявленного обозначения перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, был уточнен следующим образом: «фармацевтические препараты, содержащие соединения цинка».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 20.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение состоит из неохраноспособных словесных элементов «ПАСК» и «Цинк», указывающих на свойства, назначение, вид и состав сырья заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.05.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, ссылаясь на решения Палаты по патентным спорам и судебные решения, согласно которым было установлено, что слово «ПАСК» не является описательным по отношению к товарам – фармацевтические препараты, не является общепринятым термином и обладает различительной способностью.

В возражении отмечено, что упомянутые судебные акты имеют преюдициальное значение. Установленные в них факты на основании статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат доказыванию вновь.

Заявитель в возражении ссылается на заключение комиссии специалистов-лингвистов, приложенное к возражению, а также на регистрации товарных знаков со словесным элементом «ПАСК», что свидетельствует о признании этого элемента обладающим различительной способностью в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Заявитель выразил в возражении свое согласие с исключением из правовой охраны словесного элемента «Цинк».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009718311.

К возражению приложены копии следующих документов:

- решение Палаты по патентным спорам от 13.05.2005 [1];
- решение Палаты по патентным спорам от 14.02.2007 [2];
- решение Арбитражного суда г. Москвы от 27.11.2007 по делу №А40-42518/07-51-248 [3];

- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2008 по делу №А40-42518/07-51-248 [4];

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.08.2008 по делу №А40-42518/07-51-248 [5];

- заключение комиссии специалистов-лингвистов №04/03-08 от 03.03.2008 [6].

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

С учетом даты (30.07.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Согласно пункту 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ПАСК Цинк», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Вопрос об охраноспособности словесного элемента «ПАСК» в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам, был отражен в решениях Палаты по патентным спорам [1] - [2], правомерность которых была подтверждена судебными решениями [3] - [5].

Проанализировав и оценив представленные по делу доказательства, с учетом доводов и возражений сторон судебные инстанции установили, что обозначение «ПАСК» не является указанием на состав, который обуславливает свойства препарата, поскольку эту функцию выполняет Международное непатентуемое наименование (МНН). Обозначение «ПАСК» также не является термином или простым наименованием товара.

Таким образом, решениями Палаты по патентным спорам [1] - [2], подтвержденными судебными решениями [3] - [5], было установлено, что обозначение «ПАСК» обладает различительной способностью и не является описательным по отношению к товарам 05 класса МКТУ.

Что касается вопроса о неохраноспособности словесного элемента «Цинк», указывающего на состав сырья для производства товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, содержащие соединения цинка», то заявитель не возражает против включения этого элемента в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ПАСК Цинк» по заявке №2009718311 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, нельзя признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение от 27.05.2011, отменить решение Роспатента от 20.04.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009718311.