

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 02.07.2012, поданное ООО «МЕДКОМ-МП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708021, при этом установлено следующее.

Обозначение «EVITEST» по заявке № 2011708021 с приоритетом от 21.03.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EVITEST», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над буквой «V» расположен графический элемент в виде треугольника.

Решение Роспатента от 20.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «EVITEST» по заявке №2011708021 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «EVITEST» воспроизводит название диагностического экспресс-теста «Evitest», производителем которого является немецкая компания «Helm AG» (Nordkanalstrasse 28 D-20097

Hamburg, Germany), в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров. В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты, где размещена указанная информация.

В возражении от 02.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не содержит никаких указаний на производителя товаров и не имеет ничего общего с названием немецкой компании HELM MG;
- заявитель является обладателем исключительных прав на товарный знак «**EVI**» по свидетельству №300921 [1] и иных знаков, содержащих обозначение «**EVI**» (**EVIFIX** – свидетельство №356303 [2]; **EVIPLAST** – свидетельство №351986 [3]);
- используя свой товарный знак по свидетельству №300921 заявитель размещает его на соответствующих товарах, изготавливаемых в разных странах по его заказу, в частности, тесты на определение беременности **EVITEST** заявитель заказывает у компании «Helm Medical GmbH», Гамбург, что подтверждается письмом этой компании, приложенной к возражению.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.04.2012 и зарегистрировать товарный знак «**EVITEST**» по заявке №2011708021 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена нотариально заверенная копия упомянутого письма [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2012, заявитель дополнительно представил образцы упаковки тестов для определения беременности, маркированные обозначением «**EVITEST**», на которых имеется информация о том, что они произведены для ООО «Медком-МП» немецкой компанией «Helm Medical GmbH», расположенной по адресу Д-20097, Гамбург, Нордканалштрассе, 28, Германия, которая указана на сайтах, ссылки на которые даны в решении Роспатента от 20.04.2012.

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

С учетом даты (21.03.2011) поступления заявки №2011708021 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «EVITEST», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и графическим элементом над буквой «V» в виде треугольника.

Поскольку словесный элемент «EVITEST» является изобретенным словом, отсутствующим в лексических словарях основных европейских языков, он не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, в частности, как указание на немецкого производителя товаров, маркированных этим

обозначением, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку заявителем представлены сведения [4], подтверждающие, что тесты на определение беременности, маркированные знаком «EVITEST», производятся немецкой компанией Helm Medical GmbH по заказу заявителя и поставляются исключительно заявителю или компаниям, уполномоченным на это заявителем.

В письме [4] также отмечено, что дизайн упаковки товаров, маркированных обозначением «EVITEST», является интеллектуальной собственностью ООО «МЕДКОМ-МП».

Заявитель является правообладателем серии товарных знаков [1] - [3], зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, в основу которой положен товарный знак «EVI» [1], выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с графическим элементом в виде треугольника над буквой «V». Заявленное обозначение «EVITEST» выполнено в той же манере и будет воспринято потребителем как продолжение этой серии знаков.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «EVITEST» по заявке №2011708021 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 02.07.2012, отменить решение Роспатента от 20.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011708021.