

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 11.11.2014, поданное компанией «МСД Консьюмер Кэар, Инк.», корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735712 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку с приоритетом от 15.10.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Энерлив

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчные.

Роспатентом 15.08.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012735712 в отношении товаров 25 класса МКТУ. В отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- согласно данным сети Интернет (<http://www.likar.info>; <http://health.sumy.ua/>;

<http://compendium.com.ua>; <http://medvisnik.com.ua> и др.) производителем препарата, маркируемого обозначением «Энерлив», является фирма «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)», Германия;

- указанный препарат применяется при лечении заболеваний печени и желчевыводящих путей;
- регистрация товарного знака «Энерлив» на имя заявителя для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, а также их действительного производителя;
- в настоящее время база данных сети Интернет является общедоступным, современным и наиболее полным источником сведений, в связи с чем, экспертиза учитывает информацию касательно названия лекарственного препарата «Энерлив», а также данные о производителе, свойствах и назначении;
- заявителем не представлены документы, подтверждающие, что заявленное обозначение воспринимается как обозначение товаров заявителя;
- товары, выпускаемые фирмой «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)», Германия, а также заявленные товары 03, 05, 10 классов МКТУ признаны однородными с учетом их назначения и условий реализаций.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 11.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ни один из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов не является официальным источником информации, при этом часть из них не открываются;
- указанные экспертизой источники информации, которые открываются и прочитываются, не относятся к территории Российской Федерации;
- на официальном сайте фирмы «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)», Германия, отсутствует упоминание о препарате «Энерлив»;
- потребители такой группы товаров, как «фармацевтические препараты», не будут полагаться или даже принимать во внимание информацию с сайтов сети Интернет, не относящихся к официальным, и, в любом случае, проверят достоверность информации на официальном сайте;

- заявленные товары 03, 05, 10 классов МКТУ не являются фармацевтическими препаратами, в частности, препаратами для лечения заболеваний печени;
- весьма сомнительно, что потребитель, покупая ортопедические изделия, препараты для лечения ног или нелечебные препараты для ухода за ногами, может предположить, что покупаемый препарат предназначен для лечения печени или наоборот;
- поскольку товары 03, 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, никоим образом не связаны с фармацевтическими препаратами, к которым относится информация, являющаяся основанием для отказа в регистрации, введения потребителя в заблуждение быть не может;
- предположение того, что препарат, применяемый для лечения заболеваний печени, может быть использован в качестве крема для ног, средства для отшелушивания, абразивного и очищающего препарата для ухода за кожей, ортопедических изделий, является совершенно неправдоподобным;
- товары 05 класса МКТУ также представляют собой средства для ухода за ногами и никоим образом не ассоциируются с жировой дегенерацией печени;
- возможность введения потребителя в заблуждение относительно назначения товаров или производителя товаров отсутствует;
- обозначения «Энерлив» или «Enerliv» не зарегистрированы на имя фирмы «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)» в Российской Федерации;
- информация о лекарственном препарате «Энерлив» отсутствует в Государственном реестре лекарственных средств, что подтверждает его отсутствие на рынке лекарств на территории Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении от 11.11.2014 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- информация с официального сайта фирмы «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)» с перечнем выпускаемых препаратов – (1);
- результат поиска регистрации товарного знака «ЭНЕРЛИВ» в базе данных

ведомства – (2);

- результат поиска лекарственного препарата, маркируемого обозначением «ЭНЕРЛИВ», в Государственном реестре лекарственных средств – (3).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 11.11.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2012) подачи заявки № 2012735712 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Энерлив

является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы – строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что препараты для лечения заболеваний печени, маркируемые обозначениями «Энерлив», «Enerliv», «Енерлів», производятся компанией «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)», Германия. Приведенные

источники содержат информацию, что указанные препараты производства немецкой компании «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)» распространяются на территории Украины. Поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака осуществляется на территории Российской Федерации, коллегия полагает, что при отсутствии иных аргументов данных ссылок на сайты недостаточно для заключения о том, что для среднего российского потребителя обозначение «Энерлив» вызывает ассоциации с препаратами компании «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)». В связи с чем, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать неубедительным.

Кроме того, исходя из представленных заявителем документов (1), следует, что на российском сайте компании «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)» отсутствует информация о препарате «Энерлив». Согласно источнику (2) на сайте <http://www.fips.ru> в библиотеках «Российские товарные знаки (ТЗ)»/«Международные товарные знаки с указанием России (МТЗ)» отсутствуют сведения о товарных знаках «Энерлив». В соответствии с источником (3) в Государственном реестре лекарственных средств (<http://grls.rosminzdrav.ru>) также отсутствуют сведения о присутствии на российском рынке препарата, маркируемого обозначением «Энерлив»/«Enerliv».

Областью деятельности заявителя является производство ортопедических изделий, препаратов для лечения ног или нелечебных препаратов для ухода за ногами, абразивные или очищающие препараты для ухода за кожей, которые никоим образом не ассоциируются с лекарством для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. Изложенное также свидетельствует об отсутствии неправильных ассоциаций у потребителя относительно назначения товаров и их производителя.

Заявителю также принадлежат исключительные права на товарные знаки «ENERLIV», «Энэрлив» по свидетельствам №№ 533392 (приоритет от 24.07.2012), 528599 (приоритет от 15.10.2012). При этом, правовая охрана данным знакам предоставлена в отношении товаров, идентичных заявленным товарам. Изложенное свидетельствует о добросовестности заявителя и его намерении расширить ряд товарных знаков с фонетически сходными элементами с целью маркировки ими

идентичных товаров.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно производителя, либо назначения товаров.

В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.11.2014, изменить решение Роспатента от 15.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012735712 в отношении всех товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ.