

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 16.04.2014, поданное по поручению компании ЭббВи Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713000, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012713000 подано 23.04.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Эббви», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 09.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713000 было 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 пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение фонетически воспроизводит сокращение, используемое для обозначения вирусной инфекции Эпштейна-Барра (ЭБВИ).

В связи с изложенным в отношении части товаров 05 класса МКТУ (например, фармацевтические препараты) и услуг 42 класса МКТУ заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и услуг (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении иных товаров 05 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении по результатам экспертизы также приведена информация о вирусной инфекции Эпштейна-Барра и даны ссылки на сайты Интернет, где она была размещена.

В возражении от 16.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой не была доказана принадлежность заявленного обозначения «Эббви» к категории общепринятых обозначений (сокращений, символов, терминов) в области деятельности заявителя;

- фонетическое созвучие заявленного обозначения с аббревиатурой названия вируса не является законным основанием для отказа в предоставлении ему охраны из-за отсутствия у него различительной способности по смыслу положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в данной статье говорится об отсутствии различительной способности непосредственно у самого заявленного обозначения, а не у созвучных с ним обозначениях;

- проанализировав ссылки, приведенные в заключении по результатам экспертизы, заявитель сделал следующие выводы:

- а) сокращение «ЭБВИ» используется только с полным названием вируса Эпштейн-Барр;

- б) в зависимости от контекста, наряду с аббревиатурой «ЭБВИ», используются другие сокращения, например, вирус Эпштейн-Барр (ЭБВ), ЭБВ-инфекция, ДНК ВЭБ, вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ);

- в) как любое сокращение, аббревиатура указывается в тексте заглавными буквами и следует за словосочетанием, которое она определяет;

г) аббревиатура «ЭБВИ», равно как и аббревиатуры «ЭБВ», «ВЭБ», имеет семантическое значение, так как является инициальной аббревиатурой, то есть воспроизводит первые буквы полного названия Эпштейн-Барр-Вирусная-Инфекция;

д) список общепринятых медицинских сокращений, размещенный в общедоступной свободной энциклопедии «Википедия», не включает аббревиатуру «ЭБВИ» в качестве общепринятого сокращения для названия Эпштейн-Барр-вируса, общепринятым сокращением названия этого вируса является аббревиатура «ВЭБ»;

е) заявленное обозначение «Эббви» не имеет никакого отношения к аббревиатуре названия вируса и отличается по составу букв и их написанию;

ж) список заболеваний, которые вызывает Эпштейн-Барр вирус, достаточно обширен, однако маловероятно, что рядовой потребитель знает что-либо об этом вирусе, его названии и аббревиатуре, так как указанные экспертом статьи носят научный характер и изучаются узкими специалистами;

- заявленное обозначение является оригинальной частью фирменного наименования заявителя, которое транслитерирует буквами кириллического алфавита обозначение «ABBVIE», охраняемое в Российской Федерации в качестве товарного знака по свидетельству №483941;

- заявленное обозначение образовано из части названия корпорации «АВВОТТ» (ЭББОТ), в состав которой входит заявитель, и значимого слова английского языка «VIE» (ВИ) – состязаться;

- наличие в написании заявленного обозначения двойной буквы «б» является достаточным признаком, позволяющим идентифицировать фантазийное слово и не смешивать его с названием вируса, в том числе визуально;

- заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и характеристик товаров в силу отсутствия у него семантического значения и нереальности ассоциации его рядовым потребителем с названием вируса.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак «Эббви» по заявке №2012713000 в отношении заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки научных статей, касающихся Эпштейн-Барр-вирусной инфекции, с сайтов Интернет, ссылки на которые были даны в заключении по результатам экспертизы [1];
- список общепринятых медицинских сокращений из Википедии [2];
- распечатка информации о товарном знаке «ABBVIE» по свидетельству №483941 с официального сайта Роспатента [3];
- распечатка результатов поиска с ключевым словом «Эббви» [4].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.07.2014, заявитель дополнительно представил:

- ответы д.м.н. профессора В. Гурцевича на вопросы относительно обозначения «Эббви», его описательного характера и возможности введения потребителей в заблуждение относительно назначения товаров, для которых обозначение будет использовано в качестве товарного знака [5];
- распечатка результатов поиска слова «эббви» на сайте dic.academic.ru [6];
- распечатка с сайта <http://rls.kubstu.ru/?a=pravila-isp-sokr> «Правила использования сокращений в текстах документов» [7].

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

С учетом даты (23.04.2012) подачи заявки №2012713000 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 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, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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 словесное обозначение «Эббви», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Анализ словарно – справочной литературы, включая представленные заявителем материалы [2], [4], [6], показал отсутствие такой лексической единицы и сокращения в области медицины, как слово «эббви», что подтверждает доводы заявителя о том, что заявленное обозначение является фантазийным изобретенным словом.

Что касается фонетического сходства заявленного обозначения с сокращением ЭБВИ (вирусная инфекция Эпштейна-Барра), то следует согласиться с доводом заявителя о том, что вывод о несоответствии заявленного обозначения условиям его государственной регистрации может быть сделан только в отношении тождественного этому сокращению обозначения, а не сходного с ним.

Поскольку заявленное обозначение является фантазийным словом, не имеющим смыслового значения, оно не несет в себе каких-либо ложных или вводящих потребителя в заблуждение сведений относительно товара или его изготовителя, в силу

чего нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение «**Эббви**» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита фирменного наименования заявителя - ЭббВи Инк., которое на территории Российской Федерации охраняется в качестве товарного знака «**ABBVIE**» по свидетельству №483941 в отношении товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, идентичных товарам и услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения [3].

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что заявленное обозначение удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение от 16.04.2014, отменить решение Роспатента от 09.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713000.