

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 28.11.2014, поданное компанией One Zero Pty Limited, Австралия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141862, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 27.06.2012 была произведена МБ ВОИС за №1141862 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1141862 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника, в котором расположены словесные элементы «rain AWAY» и изображение фрагмента флага. Под прямоугольником расположены словесные элементы «RAIN RELIEF THERAPY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 28.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141862 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 (2, 3), 2 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано следующее.

Словесные элементы «PAIN RELIEF THERAPY» являются неохранными с чем заявитель выразил свое согласие в ответе на предварительное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141862 от 09.06.2014.

Словосочетание «PAIN AWAY» свидетельствует о назначении и свойстве заявленных товаров, указывая на то, что данные продукты способны уменьшать и устранять болезненные ощущения. Слово «PAIN» в переводе с английского языка означает, в первую очередь, «боль, приступ боли», а слово «AWAY» - «далеко, вдали, прочь», а также выражает уменьшение, исчезновение.

Кроме того, слово «PAIN» является общепринятым медицинским термином, определение которому даёт, в том числе, Международная Ассоциация Изучения Боли (<http://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain>).

Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде фрагмента флага Австралии, заключенный в фигуру, напоминающую очертания континента Австралия, может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого.

Таким образом, заявленное обозначение состоит полностью из неохраноспособных элементов, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации.

В возражении от 28.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «PAIN» и «AWAY» имеют несколько значений, в связи с чем невозможно утверждать, что потребитель будет переводить словосочетание только как «уменьшение, исчезновение боли»;

- в силу многозначности перевода фразы «PAIN AWAY», например, как: «боль/горе/страдание вдали», «страдание/боль/горе прочь», «боль/горе/страдание

далеко», она не может прямо указывать на свойства и характеристики товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой различные виды диетических добавок, фармацевтических препаратов;

- вместе с тем, перевод экспертизой словесных элементов «PAIN AWAY» как указание на уменьшение, исчезновение боли также не является прямым указанием на какие-либо свойства и характеристики товаров 05 класса МКТ, так как сами товары не являются таким понятием как «боль», и для того, чтобы сформулировать какую-либо характеристику этих товаров, например, как «средство, облегчающее боль», потребителю необходимы будут дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации;

- заявитель просит принять во внимание, что в заявленном обозначении изображен не флаг Австралии, а его фрагмент, на который запрет по пункту 2 статьи 1483 Кодекса не распространяется;

- реестр товарных знаков Австралии включает множество регистраций, знаки которых содержат фрагмент флага Австралии;

- согласно регламенту использования государственной символики Австралии, размещенному на сайте австралийского правительства www.itsanhonour.gov.au, государственный флаг Австралии может быть использован в коммерческих целях, включая рекламу, без получения формального разрешения;

- заявитель согласен с тем, что изобразительный элемент может быть исключен из правовой охраны, так как является неохраноспособным;

- также заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «PAIN RELIEF THERAPY».

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141862 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- перевод слова «PAIN» в словаре LINGVO (1);
- перевод слова AWAY в словаре LINGVO (2);

- копии регистраций товарных знаков из Реестра товарных знаков Австралии (3);

- распечатка с официального сайта (www.itsanhonour.gov.au) Правительства Австралии с регламентом использования национального флага Австралии (4).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (27.06.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (2, 3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 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.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие

частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.2, 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании пункта 2 (1) статьи 1483 Кодекса в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки.

В соответствии с пунктом 2.4 Правил в силу международного договора Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений.

Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

Знак по международной регистрации №1141862 является



комбинированным, в состав которого входят словесные элементы «pain AWAY» и изображение фрагмента флага Австралии. Все указанные элементы помещены внутри горизонтально ориентированного прямоугольника, под которым расположены словесные элементы «PAIN RELIEF THERAPY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в красном и синем цвете, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесные элементы «PAIN RELIEF THERAPY», являющиеся лексическими единицами английского языка, и на русский язык данное словосочетание может быть переведено как «терапия облегчения боли».

«PAIN» - боль, огорчение, страдание;

«RELIEF» - облегчение, утешение, помощь;

«THERAPY» - терапия, лечение (<https://slovari.yandex.ru/>).

Учитывая изложенное, словосочетание «PAIN RELIEF THERAPY» в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой различные виды пищевых добавок (минеральные, питательные), а также фармацевтические препараты, в том числе для местной анестезии, будет указывать на свойства и назначение данных товаров. Следует отметить, что для лечения и профилактики различных заболеваний применяются биологически активные добавки, обладающие не только, например, противовоспалительным, укрепляющим, но и обезболивающим действиями (<http://moskva.tiu.ru/p54801316-biologicheski-aktivnaya-dobavka.html>, <http://bodybuilding-ua.com/>). В этой связи не занимающие доминирующее положение словесные элементы «PAIN RELIEF THERAPY» могут быть включены в состав обозначения в качестве неохраноспособных элементов, что заявителем не оспаривается.

Входящие в состав рассматриваемого обозначения словесные элементы «rain AWAY» в переводе с английского языка означают «боль прочь» или «боль далеко».

«AWAY» - далеко, вдали, прочь, немедленно (<https://slovari.yandex.ru/>).

С учетом приведенной выше семантики нельзя утверждать, что фраза «rain AWAY» прямо указывает на какие-либо свойства и характеристики товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление

правовой охраны. Для того, чтобы предположить, что словосочетание «rain AWAY» указывает на какую-либо характеристику товаров 05 класса МКТУ, например, «рассматривается как обезболивающий препарат», среднему российскому потребителю понадобятся дополнительные рассуждения, домысливания. В связи с этим, анализируемые элементы «rain AWAY» следует признать охраноспособными элементами обозначения, которые не противоречат требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о том, что слово «rain» является общепринятым медицинским термином, коллегия отмечает следующее.

Согласно данным сети Интернет, действительно существует Международная Ассоциация по Изучению Боли (IASP), которая была основана в 1973 году как некоммерческая организация, которая поощряет исследования боли и болевых синдромов. Существует информация относительно официального журнала IASP под названием «Боль» (PAIN), в котором публикуются статьи, посвященные механизмам формирования и развития, лечению боли. Однако, информации о том, что слово «PAIN» является термином в области медицины коллегией не найдено (<http://painrussia.ru/iasp/>, <http://www.painstudy.ru/org/iasp.htm>, <http://www.paininfo.ru/partners/associations/>, <http://pain.in.ua/iasp> и так далее). Ссылки на терминологические словари и справочники экспертизой не представлено.

Таким образом, слово «rain» не может быть рассмотрено как общепринятый термин в области медицины.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о несоответствии словесного элемента «rain» требованиям пункта 1 (2) статьи 1483 Кодекса является неубедительным.

Заявленное комбинированное обозначение включает также изобразительный элемент, представляющий собой фрагмент или часть флага Австралии , напоминающие очертания континента Австралия,

расположенного в Восточном и Южном полушариях Земли (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>). Заявленный изобразительный элемент является сходным до степени смешения с государственным флагом Австралии.

При этом заявителем представлены сведения с официального сайта австралийского Правительства (4), где указано, что национальный флаг Австралии или изображение флага может быть использовано для коммерческих или рекламных целей без формального разрешения, при условии соблюдения следующих условий:

- флаг должен быть использован в достойной манере и воспроизведен в хорошем качестве и аккуратно;
- флаг не должен быть искажен напечатанными поверх него словами или иллюстрациями;
- флаг не должен быть покрыт иными изображаемыми объектами;
- все символы флага должны быть опознаваемыми.

Нет необходимости испрашивать формального разрешения на использование национального флага Австралии для коммерческих целей.

Следует отметить, что заявленное обозначение само по себе используется в хозяйственном обороте в коммерческих целях, так как предназначено для индивидуализации товаров заявителя.

Подтверждением данной позиции является наличие регистрации товарного знака Австралии №1498615 (базовая регистрация в стране происхождения).

Таким образом, поскольку согласие соответствующего компетентного органа на включение изображения фрагмента флага как таковое не требуется, коллегия пришла к выводу, что данный элемент может быть включен в знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 2 (1) статьи 1483 Кодекса и пункта 2.4 Правил. Заявитель также не претендует на правовую охрану данного изобразительного элемента.

С учетом изложенного, знаку по международной регистрации №1141862 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ с указанием словосочетания «PAIN RELIEF THERAPY» и изображения фрагмента флага в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение от 28.11.2014, отменить решение Роспатента от 28.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1141862 с исключением из правовой охраны словесных элементов «PAIN RELIEF THERAPY» и изображения фрагмента флага.