

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегией 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 26.03.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Стиль Фарма», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012714154 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 02.05.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии 28.05.2015 в наименование и адрес заявителя были внесены изменения в связи с передачей прав на регистрацию товарного знака. Таким образом, заявителем в настоящее время является: Открытое акционерное общество «Торговая сеть «АПТЕЧКА», 129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 4, корп. 4.

Согласно материалам заявки «заявлено словесное обозначение «Answer» (транслитерация – Ансвер), выполненное в латинице стандартным шрифтом. С английского языка может переводиться как – ответ, отвечать, откликаться, нести ответственность, решение (вопроса)».

Решение Роспатента от 28.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012714154 было принято на

основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение «Answer» согласно материалам сети Интернет (www.npu-apteka.com; www.apteka-kiev.com и другие) воспроизводит наименование продукции, производимой американской компанией «LEB International LLC», специализирующейся на производстве диагностических препаратов для медицинских целей, подобных товарам, приведенным в заявленном перечне;
- регистрация заявленного обозначения «Answer» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно компании – производителя товаров;
- заявителем не представлены сведения, подтверждающие использование заявленного обозначения «Answer» заявителем на территории Российской Федерации.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 26.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.01.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Answer» заявлено для регистрации товарного знака на территории Российской Федерации, и оценка охраноспособности должна проводиться с точки зрения российского потребителя;
- компания «LEB International LLC» не использует обозначение «Answer» для диагностических препаратов в Российской Федерации;
- препараты для медицинских целей под обозначением «Answer» не известны и не продаются на территории Российской Федерации;
- компания «LEB International LLC» не подавала заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Answer»;

- заявитель входит в группу компаний «А5» и осуществляет производство и реализацию различной продукции, в том числе тестов для диагностики беременности, маркируемых обозначением «Answer»;
- производство тестов осуществляется по заказу заявителя ООО «Таурус» на условиях эксклюзивности;
- в настоящее время тесты для диагностики беременности, маркируемые обозначением «Answer», приобрели узнаваемость среди потребителей и реализуются через сеть аптек «А5», «Норма», «Фармадар» и др.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения «Answer» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) - на 4 л. (1);
- распечатка сведений об аптеке «А5» - на 1 л. (2);
- цветные копии фото товара - на 3 л. (3);
- копия протокола, подтверждающего полномочия руководителя организации-заявителя – на 1 л. (4);
- копия договора поставки № СФ-0075-СТМ от 02.11.2011 с приложениями – на 21 л. (5).

Заседание коллегии, состоявшееся 25.04.2014, было перенесено на основании ходатайства заявителя и состоялось 20.05.2014 с предварительным извещением заявителя. Коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения «Answer» в качестве товарного знака. А именно, согласно положению пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса регистрация заявленного обозначения «Answer» в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара – компании «Laboratoires Trèfle», Франция. На заседании коллегии, состоявшемся

20.05.2014, заявителем в подтверждение своей позиции к материалам дела были приобщены следующие документы:

- образцы продукции – 2 экземпляра (6);
- информационные данные о распространении в аптечных сетях тестов, маркируемых обозначением «Answer» - на 2 л. (7);
- копия регистрационного удостоверения № ФСР 2010/07592 от 23.11.2010 – на 1 л. (8);
- копии товарных накладных – на 21 л. (9).

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 22.06.2014 «отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2014, изменить решение Роспатента от 28.01.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2012714154 с учетом дополнительных оснований». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 09.12.2014 по делу № СИП-842/2014 (10) признано незаконным решение Роспатента от 22.06.2014 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака как несоответствующего требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ЗАО «Стиль Фарма» от 26.03.2014.

В соответствии с решением Суда от 09.12.2014 возражение от 26.03.2014 было рассмотрено повторно на заседании коллегии палаты по патентным спорам 10.04.2015. В адрес заявителя 12.01.2015 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 10.04.2014. Представителем заявителя на данном заседании коллегии к материалам дела были приобщены следующие документы:

- копия агентского соглашения от 01.11.2011 – на 4 л. (11);
- копия письма б/н от 10.09.2014 от ООО «Клевер» - на 1 л. (12);
- копия регистрационного удостоверения № ФСР 2010/07592 от 23.11.2010 – на 1 л. (13);

- данные о регистрации товарного знака «Insure» по свидетельству № 508967 – на 2 л. (14);
- копия сертификата соответствия № РОСС RU.ИМ25.Н08503 – на 1 л. (15);
- фото упаковок продукции – на 1 л. (16);
- копия письма № 36 от 12.09.2014 от ООО «Таурус» - на 1 л. (17).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 26.03.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.05.2012) поступления заявки № 2012714154 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой слово «Answer», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. Регистрация заявленного словесного обозначения «Answer»

испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что диагностические препараты, маркируемые обозначением «Answer», производятся американской компанией «LEB International LLC». Приведенные источники содержат информацию, что указанные диагностические препараты производства американской компании «LEB International LLC» распространяются на территории Украины. Поскольку регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается на территории Российской Федерации, где данные товары не реализуются, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что при отсутствии иных аргументов, ссылок на сайты сети Интернет, приведенных в заключении экспертизы, недостаточно для заключения о том, что для среднего российского потребителя обозначение «Answer» вызывает ассоциации с продукцией компании «LEB International LLC», США. В связи с чем, вывод экспертизы следует признать неубедительным.

Вместе с тем, как указывалось выше, коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения «Answer» в качестве товарного знака. А именно, согласно положению пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса регистрация заявленного обозначения «Answer» в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара – французской компании «Laboratoires Trèfle», Франция. Сведения об указанной организации размещались на упаковках продукции (6), в приложениях к договору поставки (5), на фото упаковки товаров (3,16).

Вместе с тем, на образцах упаковки продукции (6), регистрационных удостоверениях (8,13), сертификате соответствия (15) на наборы реагентов для ранней диагностики беременности и для определения срока овуляции, производителем данной продукции является ООО «Клевер». В соответствии с агентским соглашением (11), заключенном между заявителем, ООО «Таурус» и ООО «Клевер», ООО «Таурус» обязуется за вознаграждение совершать по поручению заявителя от своего имени и за свой счет юридические и иные действия,

направленные на осуществление заказа на производство и поставку партиями изделий медицинского назначения под собственными торговыми марками заявителя (а именно, тестов для определения беременности и овуляции, маркируемых обозначениями «Answer» и «Insure» (14)). В том же источнике обозначено, что ООО «Таурус» заказывает продукцию у производителя ООО «Клевер» исключительно для поставки заявителю и не имеет права реализовывать продукцию третьим лицам. Договор поставки (5), заключенный между заявителем и ООО «Таурус», а также письма (12,17) содержат условия об эксклюзивности поставок товаров, маркируемых обозначениями «Answer» и «Insure».

Образцы упаковки продукции (6) содержат маркировку «произведено для ЗАО «Стиль Фарма», что подтверждает сведения о производстве тестов, маркируемых обозначением «Answer», эксклюзивно для заявителя.

Сведения о вышеизложенных фактах содержатся в судебном решении (10).

Товары, маркируемые заявленным обозначением, распространяются в аптечных сетях (А5, Социальные аптеки, Норма и другие) согласно документам (7,9). Поскольку на образцах продукции (6) приведены сведения: «произведено под контролем «Laboratoires Trèfle» France», у коллегии есть основания полагать, что данная французская компания осуществляет только контроль, а не производство товаров. Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение как средство индивидуализации заявленных товаров заявителя не вызовет в сознании потребителя ложного или вводящего в заблуждение представления относительно производителя товаров. В связи с чем, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.03.2014, отменить решение Роспатента от 28.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012714154.