

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.09.2014, поданное по поручению компании Pharma Train Federation c/o ECPM European Center of Pharmaceutical Medicine Universität Basel, Suisse (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 №1139601, при этом установила следующее.



Международная регистрация №1139601 знака  произведена Международным Бюро ВОИС 20.09.2012 с конвенционным приоритетом от 01.06.2012 на имя заявителя – PharmaTrain Federation c/o ECPM European Center of Pharmaceutical Medicine Universität Basel Klingelbergstrasse 23 CH-4051 Basel (CH) в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 27.06.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1139601. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словосочетанию «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT», входящему в состав знака по

международной регистрации №1139601, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров и услуг.

Словосочетание «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT», которое можно перевести с английского языка как «освоение разработки лекарственных средств» (см. словари ABBYY Lingvo), является описательной по отношению к области деятельности заявителя, указывая на товары и услуги 09, 41, 42 классов МКТУ в области фармацевтики, приведенные в перечне международной регистрации. Каких-либо материалов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности знака, заявителем не представлено.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT» состоит из слов английского языка, имеющих определенное смысловое значение;

- «MASTERING» согласно словарю Multitran: *общ.* усвоение; совладание с чем-л.; *автом.* выверка по эталону; наладка; настройка; *бизн.* освоение; *вчт.* изготовление оригинала диска; *комп.* мастеринг; *матем.* осваивание; *табу.* управление; *театр.* обработка (окончательная обработка сведенной аудиозаписи); мастеринг (Совершенствование мастерства художника, писателя, музыканта и т.п.), а, кроме этого, слово «mastering» является отглагольным существительным, образованным от глагола «master», означающего «справляться; одолевать; подчинять себе; преодолевать (трудности); одолеть; преодолеть; осиливать; перебороть; пересиливать; совладать и др.»;

- «MEDICINES» в соответствии с переводом из «Англо-русского экономического словаря» ABBYY Lingvo: множественное число от «medicine» - 1. лекарство, медикамент; 2. медицина;

- «DEVELOPMENT» в соответствии с переводом из словаря ABBYY Lingvo: развитие, расширение, развертывание, рост; эволюция и др.;

- принимая во внимание указанные значения, обозначение «MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT» представляет собой слоган, направленный на выражение определенной идеи;

- учитывая грамматическую конструкцию фразы, в которой основное семантическое ударение падает на слово «MASTERING» (многозначное слово, наиболее точным переводом которого является «совершенствование до уровня мастерства»), обозначение «MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT» может восприниматься как: 1. совершенствование до уровня мастерства развития медицины или лекарственных средств; 2. мастеринг в области развития медицины или лекарственных средств; 3. фраза «MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT» может восприниматься каждым потребителем индивидуально и, скорее всего, без какого-либо однозначного указания на какую-либо деятельность;

- для рядового потребителя смысл заявленного обозначения будет определяться неоднозначно, а исходя из различных возможных вариантов толкования словесных элементов знака «PharmaTrain» (например, может восприниматься как «движущая сила фармацевтической индустрии») и «MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT», потребителю понадобится домысливание, чтобы оценить смысл, заложенный в словесной части товарного знака, поэтому обозначение «MASTERING MEDICINES DEVELOPMENT» может быть признано охраноспособным;

- приведенный анализ находит свое подтверждение и в практике Роспатента по регистрации других товарных знаков в отношении товаров и услуг 09, 41 и 42 классов МКТУ, включающих охраняемый элемент «MASTERING»: товарный знак «SONICSTAGE MASTERING STUDIO» по свидетельству №308915, знак «SOCIOVISION MASTERING A CHANGING WORLD» по международной регистрации №1004687, знак «V-REMASTERING» по международной регистрации №1139081;

- знак по международной регистрации №1139601 был зарегистрирован в патентных ведомствах англоязычных стран и юрисдикциях, где английский язык

является рабочим и знаком основной части потребителей (в США, Израиле, Сингапуре, ОНІМ, Турции, Японии, Австралии).

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1139601 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ без дискламации словесных элементов «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT».

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены:

- сведения из словарей;
- сведения о регистрации товарных знаков по свидетельству №308915 и международных регистрациях №1004687, №1139081;
- решения Патентных ведомств США, Израиля, Сингапура, Турции, Японии, Австралии и Ведомства по гармонизации на внутреннем рынке ОНІМ, касающиеся знака по международной регистрации №1139601.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.06.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1139601 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 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); указание материала или состава сырья; указание 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.



Знак  по международной регистрации №1139601 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «PharmaTrain», выполненный крупным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде расположенных на незамкнутой окружности шести звездочек, и словесные элементы «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1139601 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ – загружаемые электронные учебные материалы в области фармацевтической медицины, фармацевтической биологии и аптек;

41 класс МКТУ – академическое образование в области фармацевтической медицины, фармацевтической биологии и аптек; предоставление веб-сайтов и нескачиваемых учебных материалов в учебно-курсовой области фармацевтической медицины, фармацевтической биологии и аптек;

42 класс МКТУ – разработка программного обеспечения для электронного обучения в области фармацевтической медицины, фармацевтической биологии и аптек; разработка стандартов контроля качества преподавания в области фармацевтической медицины, фармацевтической биологии и аптек.

Входящее в состав знака по международной регистрации №1139601 обозначение «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT» включает в свой состав лексические единицы английского языка, имеющие определенное смысловое

значение согласно общедоступным сведениям он-лайн словарей английского языка <http://slovari.yandex.ru>.

Слово «MASTERING» [освоение; мастеринг (*муз.*); усвоение (*тех.*); изготовление оригинала диска, изготовление мастер-диска (*при тиражировании компакт-дисков*); овладение] образовано от глагола «master», имеющего следующие значения: подчинять себе; овладевать; достичь вершин мастерства; руководить.

MEDECINES - множественное число от английского слова «MEDECINE», означающего: медицина, терапия, консервативное лечение; лекарство, медикамент.

DEVELOPMENT - развитие, расширение, развертывание, рост; эволюция, совершенствование; результат (*развития*); разработка, создание.

Кроме того, необходимо отметить, что слово «МАСТЕРИНГ», заимствованное из английского языка, согласно Толковому словарю Т.Ф. Ефремовой (<http://dic.academic.ru>) означает «совершенствование мастерства художника, писателя, музыканта и т.п.».

Таким образом, несмотря на многозначность словесных элементов, входящих в состав обозначения «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT», оно, тем не менее, может быть переведено на русский язык как «совершенствование мастерства разработки лекарственных средств».

В свою очередь анализ заявленного перечня товаров и услуг, указанных в международной регистрации №1139601 свидетельствует о том, что обозначение «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT» предназначено для маркировки продукции и оказания услуг, связанных с деятельностью в области фармацевтики.

Принимая во внимание смысловое значение обозначения «совершенствование мастерства разработки лекарственных средств» и сферу его применения, можно сделать вывод о том, что указанное обозначение является описательным, указывает на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в том числе носит хвалебный характер.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны словесному элементу «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT» в составе знака по международной регистрации №1139601

противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 27.06.2014.

Относительно отмеченных в возражении фактов о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1139601 в других странах следует отметить, что они не имеют значения при оценке охраноспособности знака на территории Российской Федерации, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране ее национальным законодательством.

Приведенные заявителем сведения о предоставлении правовой охраны товарным знакам «SONICSTAGE MASTERING STUDIO» (свидетельство №308915), «SOCIOVISION MASTERING A CHANGING WORLD» (международная регистрация №1004687), «V-REMASTERING» (международная регистрация №1139081) на территории Российской Федерации не являются основанием для признания охраноспособным элемента «MASTERING MEDECINES DEVELOPMENT» международной регистрации №1139601, поскольку указанные знаки включают в свой состав разные словесные элементы, следовательно, приведенные примеры не имеют отношения к рассматриваемому делу.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2014, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2014.