

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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.

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 – диагностических препаратов, производимых американской компанией «LEB International LLC», специализирующейся в области производства диагностических препаратов для медицинских целей – области деятельности заявителя;

- 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 – на 21 л. (5).

Заседание коллегии, состоявшееся 25.04.2014, было перенесено на основании ходатайства заявителя, поскольку 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, выданного ООО «Клевер» о подтверждении производства изделия медицинского назначения – на 1 л. (8);
- копии товарных накладных – на 21 л. (9).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 26.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

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 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.

Решение Роспатента от 28.01.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения «Answer» положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса. 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 исключительно на территории Украины. Поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака осуществляется на территории Российской Федерации, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что при отсутствии иных аргументов одной только ссылки на сайт недостаточно для оценки восприятия среднего российского потребителя. 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 размещены на образцах продукции (6), в приложениях к договору поставки (5), на фото товаров (3). Кроме того, данная ситуация усугубляется также тем, что в указанных источниках (3,5,6) сведения о французской компании размещены непосредственно рядом со спорным обозначением «Answer» и в первую очередь акцентируют внимание потребителя. Также, согласно данным официального сайта <http://www.rosmed.pro> до даты приоритета заявки в январе 2011 года французская компания «Laboratoires Trèfle» взяла на себя обязательства по контролю и сопровождению процесса производства диагностических систем, к которым относятся заявленные товары 05, 10 классов МКТУ. Документов, иллюстрирующих какое-либо отношение заявителя непосредственно к производству данных товаров компанией «Laboratoires Trèfle» представлено не было.

Материалы (8) представляют собой копию регистрационного удостоверения, выданного ООО «Клевер» о подтверждении производства изделия медицинского назначения. Сведений о производственных взаимосвязях заявителя с указанной компанией ООО «Клевер» (8) представлено не было.

При этом представленные документы (7,9) свидетельствуют о том, что заявитель реализует продукцию, маркированную обозначением «Answer», в том числе через сети аптек, что свидетельствует об осуществлении им услуг по торговой деятельности, в частности, продаже диагностических систем, маркируемых обозначением «Answer».

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что в силу регистрации заявленного обозначения «Answer» на имя

заявителя возможно возникновение в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение «Answer» в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

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.