

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 30.06.2011, поданное компанией АВМ ITALIA S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006407, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №1006407 с конвенционным приоритетом 16.12.2008, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.05.2009 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 10, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1006407 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «AP MEDICAL». Элемент «AP» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами белого цвета на фоне черного квадрата с белой горизонтальной полосой в верхней части квадрата, а слово «MEDICAL» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 04.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1006407. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 20 и 21 классов МКТУ знак по международной регистрации №1006407 не соответствует требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «MEDICAL» («медицинский» - Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo) является неохраняемым элементом, так как указывает на назначение товаров 10 класса МКТУ и, кроме того, может ввести потребителя в заблуждение в отношении назначения заявленных товаров 20 и 21 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2011 указано, что по просьбе заявителя перечень товаров 20 и 21 классов МКТУ решением ВОИС (дата публикации 02.06.2011) был ограничен с указанием медицинского назначения этих товаров.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006407 для всех товаров с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «MEDICAL».

К возражению приложена распечатка из базы данных WIPO – POMARIN международной регистрации №1006407 с уточненным перечнем товаров 20 и 21 классов МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (16.12.2008) международной регистрации №1006407 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только их элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

В соответствии с пунктом (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Знак по международной регистрации №1006407, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «AP MEDICAL». Элемент «AP» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами белого цвета на фоне черного квадрата с белой горизонтальной полосой в верхней части квадрата, а слово «MEDICAL» выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент «MEDICAL» в переводе на русский язык обозначает «медицинский» (см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» АБВУ Lingvo, Яндекс, Словари) и указывает на назначение товаров 10, 20, 21 классов МКТУ (для медицинских целей), в отношении которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, этот элемент может быть включен в состав знака как неохраняемый элемент, что в возражении не оспаривается.

Поскольку заявителем внесены уточнения в перечень товаров 20 и 21 классов МКТУ, касающиеся указания на медицинское назначение этих товаров, подтверждением чего является представленная распечатка из базы данных WIPO – ROMARIN, более нет оснований для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно этих товаров с точки зрения их назначения.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1006407.

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

удовлетворить возражение от 30.06.2011, отменить решение Роспатента от 04.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1006407.