

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 04.08.2014, поданное ООО «Медиана Групп», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721905, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012721905 с приоритетом от 02.07.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЗИНАЛПРО ZINALPRO», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721905. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ZINALPRO», используемое компанией Alithea S.r.l., Vicolo Gesù 7/9 20020 Busto Garolfo (MI), Италия, специализирующейся в области научных исследований и разработок в

химической, косметической и пищевой отраслях (см. сайты: http://www.alithea.it/prodotti_alimentare.asp, <http://www.rlsnet.ru/>, <http://www.herby.ru/tovar/6374.html>, <http://www.impharma.ru/tfirm/616220>, <http://www.zinal.pro/>).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.08.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, так как:

- словесные элементы «ЗИНАЛПРО», «ZINALPRO» заявленного обозначения являются фантазийными и не несут в себе информации относительно товара или изготовителя;

- информация о товарах под обозначением «ЗИНАЛПРО», полученная из сети Интернет, не позволяет судить об известности этой информации среди широкого круга российских потребителей, поскольку не содержит данных, когда такие сведения были опубликованы;

- заявитель отмечает, что существует практика регистрации товарных знаков, по которым первоначально были приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (заявки №2012717133, №2011703064, №2011729324), а в последствии эти решения были отменены, после рассмотрения соответствующих возражений коллегией палаты по патентным спорам;

- что касается информации, размещенной на сайте http://www.alithea.it/prodotti_alimentare.asp, то заявитель отмечает, что указанный сайт не содержит сведений об использовании компанией Alithea S.r.l. обозначения «ЗИНАЛПРО» и о поставке товаров под обозначением «ЗИНАЛПРО» в Россию;

- вместе с тем, заявитель также отмечает, что компания Alithea S.r.l., Италия, производит смесь под обозначением «Zinal Compound» по заказу компании Kemikos

S.r.l., Италия, для производства продукции «ZINALPRO» заявителем. Компания Kemikos S.r.l., Италия, не возражает против регистрации товарного знака «ZINALPRO» по заявке №2012721905 на имя заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721905 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо компании Alithea S.r.l., Италия – [1];
- письмо компании Kemikos S.r.l., Италия – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.07.2012) подачи заявки №2012721905 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 № 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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗИНАЛПРО ZINALPRO», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве мотива для отказа в решении Роспатента приведены сведения из сети Интернет (сайты: http://www.alithea.it/prodotti_alimentare.asp, <http://www.rlsnet.ru/>, <http://www.herby.ru/tovar/6374.html>, <http://www.impharma.ru/tfirm/616220>, <http://www.zinal.pro/>), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Alithea S.r.l., Италия, для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам и услугам.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Само по себе обозначение не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в заблуждение потребителя. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары (услуги), маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным производителем, основанные на предшествующем опыте потребителя.

При проведении поиска в сети Интернет, коллегией палаты по патентным спорам, действительно, была выявлена информация на сайте http://www.alithea.it/prodotti_alimentare.asp/ о компании Alithea S.r.l., Италия, деятельность которой связана с научными исследованиями и разработками в пищевой, химической и косметической областях. Вместе с тем, сайт не содержит каких-либо данных о товарах под обозначением «ЗИНАЛПРО ZINALPRO». Кроме того, данный сайт выполнен на итальянском языке, что для среднего российского потребителя затрудняет его прочтение и, как следствие, получение необходимой информации. Следовательно, вывод о том, что товар, маркированный обозначением

«ЗИНАЛПРО ZINALPRO», ассоциируется с итальянским производителем, неправомерен.

Вместе с тем, представленные заявителем фактические данные свидетельствуют о следующем.

Представленные материалы [1,2] показывают, что компания Alitheia S.r.l. (Италия) по заказу компании Kemikos S.r.l. (Италия) производит смесь под обозначением «Zinal Compound». В дальнейшем из указанной смеси ООО «Медиана Групп» (заявитель) изготавливает препарат «Zinalpro». При этом согласно представленному письму [2] компания Kemikos S.r.l. (Италия) не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2012721905 на имя заявителя.

Кроме того, материалы, находящиеся в деле заявки №2012721905, содержат информационное письмо, за подписью генерального директора ООО «Херби Текнолоджис Инк», согласно которому указанные экспертизой сайты, являются сайтами 3-х лиц, которые не производят товары под заявленным обозначением, а рекламируют данные товары на своих сайтах с целью последующей их реализации.

Следует также отметить, что сайт <http://www.zinal.pro/>, указанный экспертизой, принадлежит заявителю.

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05, 30 классов МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг соответствует 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 04.08.2014, отменить решение Роспатента от 30.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721905.