

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 17.01.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009704028/50, поданное ООО «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009704028/50 с приоритетом от 03.03.2009 было заявлено на имя заявителя, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ в целом не обладает различительной способностью, т.к. указывает на назначение и консистенцию товаров, способ их употребления. В отношении другой части заявленных товаров, не являющихся жидкостями и не предназначенных для

употребления внутрь, обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.01.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- законченность мысли заявленного обозначения способствует его запоминанию потребителем и свидетельствует о наличии у него различительной способности;

- в заявленном словосочетании речь не идет о фармацевтических и ветеринарных препаратах, а упоминается или какая-либо неопределенная жидкость, или спиртные напитки;

- обозначение не указывает на количество и свойство фармацевтических и ветеринарных препаратов, поскольку они в жидком виде применяются исключительно в малых дозах;

- назначение фармацевтических и ветеринарных препаратов является излечение и профилактика заболеваний людей и животных, в связи с чем призыв обозначения к меньшему употреблению спиртных напитков нельзя признать описательным;

- восприятие обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ требует дополнительных рассуждений и домысливания, что не позволяет считать его прямо указывающим на свойства и назначение этих товаров;

- использование заявленного обозначения для маркировки товаров 05 класса МКТУ не является необходимым для хозяйствующих субъектов даже при маркировке препаратов для снятия похмельного синдрома;

- для ветеринарных препаратов рассматриваемое обозначение носит явно фантазийный характер;

- отсутствие описательности обозначения исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно вышеперечисленных характеристик товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.10.2010 и

зарегистрировать товарный знак по заявке №2009704028/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.02.2011, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009704028/50, согласно которым, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса, как противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявителем на коллегии была выражена просьба перенести заседание, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а также ограничить заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ, оставив только товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Ходатайство о переносе заседания было удовлетворено и коллегия назначена на 10.03.2011. Заявителем были представлены дополнения к возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- заявленное обозначение никоим образом не противоречит общественным интересам, также как и его отдельные элементы. Ни в одном толковании обозначения или его составляющих, не содержится сведений, относящихся к призывам антигуманного характера, оскорбляющих человеческое достоинство и т.д. Данный вывод подтвержден филологической экспертизой;

- обозначение формирует положительное отношение к фармацевтическим продуктам, и отрицательное отношение к излишнему употреблению алкогольной продукции.

Заявителем были представлены следующие документы:

- запрос и ответ ФГУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы» (1);

- договор №01/9 от 09.01.2008, дополнительное соглашение к нему, акт сдачи-приемки работ (2);

- договор от 01.03.2009, платежное поручение (3);

- сведения о размещении видеоролика (4);

- реклама, эфирные справки (5);

- акты (6).

На основании изложенного заявитель просит учесть дополнительные материалы и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009704028/50.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (03.03.2009) поступления заявки №2009704028/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 пунктом 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания 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.

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

На основании 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 или его изготовителя;
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Пунктом 2.5 (2.5.2) Правил определено, что к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

На государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009704028/50 заявлено словосочетание «ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку, согласно скорректированному заявителем перечню, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Данная фраза представляет собой простое высказывание, содержащее рекомендации относительно должного поведения пациента. В этой связи оно само по себе не обладает необходимыми и достаточными свойствами для запоминания и воспроизведения его в качестве средства индивидуализации.

Анализ заявленного обозначения и представленных заявителем материалов показал, что словосочетание «ПИТЬ НАДО МЕНЬШЕ» представляет собой цитату из известного кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром». Из контекста произведения следует, что герой фильма переживает негативные последствия алкогольного опьянения и словами «Пить надо меньше» показывает свое отношение к чрезмерному употреблению алкоголя и укоряет себя за свое поведение, вызванное пьянством. В силу популярности фильма среди российских телезрителей, можно прийти к выводу о том, что смысл фразы для среднего российского потребителя будет являться очевидным.

Таким образом, смысл словосочетания представляет собой констатацию вреда чрезмерного употребления алкогольных напитков. Следовательно, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», к которым, в частности, относятся препараты для профилактики, лечения алкогольной зависимости, данное обозначение будет указывать на их назначение.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам и принципам морали, т.к. описывает противоречащее нормам общественное поведение героя фильма.

Словосочетание по сути своей выражает упрек, в то время как задача фармацевтического препарата – профилактика и лечение заболеваний, в силу чего заявленное обозначение может восприниматься как пренебрежительное отношение к пациенту.

Изложенное в письменном виде заключение Генерального директора ФГУК «Всероссийская государственная Библиотека иностранной литературы» Е.Ю.Гениевой является частным мнением отдельного лица, высказанным без учета норм права, регламентирующих отношения в связи с предоставлением правовой охраны средства индивидуализации.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение по заявке №№2009704028/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», как противоречащее требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.01.2011, изменить решение Роспатента от 21.10.2010 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009704028/50 с учетом дополнительных оснований.