

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Частью четвертой 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 26.12.2014, поданное от имени компании САНОФИ, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740953, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012740953 подано 26.11.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решение Роспатента от 22.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012740953 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что из базы данных Интернет получены сведения о том, что заявленное обозначение служит для индивидуализации товаров, однородных заявленным, производителем которых является немецкая компания «Queisser Pharma GmbH&Co», в связи с чем регистрация заявленного обозначения на

имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что указанная информация содержится на многочисленных сайтах сети Интернет, в подтверждение чего приведены ссылки на сайты:

<http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=essentiavit;>

<http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=213&source=psearch&text=essentiavit;>

<http://www.e-apteka.co.uk/%20uklad-pokarmowy/doppelherz-aktiv-essentiavit-forte-na-watrobe-50kaps.>

В возражении от 26.12.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель внимательно ознакомился со ссылками, которые были приведены в заключении по результатам экспертизы, а также со ссылочными материалами, которые были представлены по просьбе заявителя (копия страницы по адресу <http://maxi-farm.com/detal/id75775> и копия страницы по не уточненному адресу, имеющему начало <http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid=20961.27581.1387800106.9...> по состоянию на 23.12.2013).

В результате анализа указанных ссылок заявитель сделал вывод о том, что ни одна из них не может быть отнесена к периоду времени, предшествующему дате подачи заявки №2012740953 на регистрацию товарного знака.

Часть страниц, доступных по приведенным ссылкам, не имеют реквизитов, указывающих на дату их создания и публикации. Другая часть ссылок содержит указание на дату более позднюю, чем дата подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Заявитель подчеркивает, что анализ указанных сведений показывает, что они не содержат информации об использовании обозначения, сходного с заявленным, каким-либо третьим лицом в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации.

Результаты поиска в поисковой системе «Яндекс» представляют собой фрагменты текста на иностранных языках, заимствованного большей частью с сайтов в сети Интернет, расположенных в польской доменной зоне - .PL (aptekawaw.pl; mosiekow.pl; pokaut.pl; doz.pl и другие). Приводятся также результаты поиска на сайтах, расположенных в доменной зоне Великобритании - .UK (paker.co.uk; twojanatura.co.uk) и в международной зоне .COM.

Единственный результат поиска, относящийся к сайту в российской зоне .RU (newkaliningrad.ru) в виде страницы по ссылке [4], представленный Роспатентом по просьбе заявителя, содержит лишь ссылку на польский сайт www.doz.pl.

Вся информация, приведенная на сайтах, ссылки на которые даны в заключении по результатам экспертизы, относятся к товару под наименованием «Doppelherz Aktiv Essentiavit Forte», предположительно являющемуся лекарственным средством. Однако сведения о выпуске данного товара указанным производителем не подтверждаются ни по месту нахождения производителя (в Германии), ни в России, поскольку ни немецкий сайт www.doppelherz.com, ни российский сайт данного производителя в сети Интернет www.queisser.ru не содержат товаров под таким наименованием в списке выпускаемых товаров.

Дополнительная проверка, проведенная заявителем при подготовке возражения (24.12.2014) показала, что товар под наименованием «Doppelherz Aktiv Essentiavit Forte» фигурировал лишь на польской версии сайта, предположительно принадлежащего компании «Queisser Pharma GmbH&Co», что свидетельствует о том, что товар под этим наименованием выпускается (или выпускался) третьим лицом исключительно в Польше и исключительно для польского рынка.

Заявитель полагает, что факт выпуска третьим лицом за рубежом для рынка одной определенной страны товара, в наименовании которого используется слово, сходное с заявленным обозначением, не является достаточным основанием для вывода о возможности введения российского потребителя в заблуждение относительно производителя товара в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в Российской Федерации на имя заявителя.

В решении Роспатента отсутствуют какие-либо доказательства того, что российскому потребителю товаров 05 класса МКТУ что-либо известно о деятельности немецкой компании «Queisser Pharma GmbH&Co» или иного лица на территории Польши. Никаких данных об известности товара «Doppelherz Aktiv Essentiavit Forte» среди российских потребителей в решении Роспатента об отказе не приведено.

Проверка, произведенная заявителем на сайте поисковой системы «Яндекс», на результаты поиска которой даны ссылки в заключении по результатам экспертизы, показала, что российскому потребителю товаров 05 класса МКТУ о данном товаре ничего не известно, в связи с чем исключена и возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В возражении также отмечено, что в Государственном реестре лекарственных средств и реестре продукции, прошедшей государственную регистрацию, отсутствует информация о регистрации каких-либо фармацевтических препаратов или биологически активных добавок под наименованием «ЭССЕНЦИАВИТ» или сходных с ним, что косвенно подтверждает отсутствие на российском рынке такого товара и, соответственно, опровергает его известность российскому потребителю.

Сопоставление ассортимента товаров компании «Queisser Pharma GmbH&Co», представленных на российской и польской версии сайта данного производителя в сети Интернет, показывает, что, если российскому потребителю и может быть известен аналогичный товар данного производителя, то известен он будет под наименованием «Доппельгерц актив Эссенциальные фосфолипиды», предназначенным для российского потребителя.

В своем возражении заявитель ссылается на судебную практику принятия решений в том случае, когда сведений в сети Интернет о зарубежном товаре под сходным наименованием недостаточно для вывода о возможности введения российского потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку для такого вывода необходимы доказательства фактического использования данного обозначения на территории Российской Федерации иностранным производителем и фактической известности (до степени ассоциативной связи) данного обозначения как наименования товара определенного производителя.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что заявленное обозначение, скорее всего, может вызывать у российского потребителя ассоциации с широко известным препаратом «ЭССЕНЦИАЛЕ», выпускаемым компанией А.НАТТЕРМАНН УНД СИЕ ГМБХ, входящей в группу компаний САНОФИ, наименование которого защищено в Российской Федерации рядом товарных знаков (свидетельства №№180236, 186959, 395795, 490594, 490595).

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак «ЭССЕНЦИАВИТ» по заявке №2012740953.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с сайта <http://spravka-aptek.com/> ;
- информация с сайта <http://doppelhherz.pl/> ;
- история показов «Яндекс»;
- информации с сайта <http://queisser.ru/>;
- сведения о товарном знаке №174670 «Rio Grande»;
- информация с сайта <http://tmdn.org/> ;
- сведения о товарном знаке Германии №738168 «RIO GRANDE»;
- изображение товара, маркированного обозначением «Rio Grande»;
- сведения о товарном знаке №515895 «ПОЛИСОРБ»;
- информация с сайта <http://tmdn.org>;
- изображение товара, маркированного обозначением «Polisorb» ;
- копия решения Суда по интеллектуальным правам №СИП-193/2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.11.2012) поступления заявки №2012740953 на регистрацию товарного знака, 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту (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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ЭССЕНЦИАВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Вывод об опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя был обоснован ссылками на сведения из сети Интернет, содержащими информацию о препарате «Doppelherz Aktiv Essentiavit Forte», производителем которого является немецкая компания «Queisser Pharma GmbH&Co».

Вместе с тем, анализ ссылок, приведенных в заключении по результатам экспертизы, показал, что они не могут достоверно свидетельствовать о том, что российский потребитель на дату подачи (26.11.2012) заявки №2012740953 на регистрацию товарного знака был осведомлен о существовании препарата со сходным названием «Doppelherz Aktiv Essentiavit Forte». Соответственно в его сознании не могла возникнуть ассоциативная связь между заявленным обозначением «ЭССЕНЦИАВИТ» и производителем в лице немецкой компании «Queisser Pharma GmbH&Co».

Так, приведенные ссылки либо не содержат даты размещения информации в сети Интернет, либо размещены после даты подачи заявки №2012740953.

Кроме того, указанные ссылки размещены в иностранных доменных зонах. Большая часть информации имеет отношение к польской доменной зоне и представлена на польском языке.

Следует указать, что по данным, представленным заявителем, на территории Российской Федерации немецкая компания «Queisser Pharma GmbH&Co» реализует продукт под наименованием «Эссенциальные фосфолипиды», который прошел государственную регистрацию по №RU.77.99.11.003.E.016151.11.12 от 02.11.2012.

Каталог продуктов, предлагаемых компанией «Queisser Pharma GmbH&Co» на территории Российской Федерации, не включает в себя препарата с наименованием «Doppelherz Aktiv Essentiavit Forte», сходным с заявленным обозначением.

Помимо вышеуказанной информации, коллегия не располагает достоверными сведениями, подтвержденными иными источниками информации, о присутствии на территории Российской Федерации препарата, воспроизводящего заявленное обозначение, данными об объемах производства и импорта такого препарата на территорию Российской Федерации, в том числе, о длительности поставок, которые могли бы свидетельствовать о возникновении в сознании российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между заявленным обозначением «ЭССЕНЦИАВИТ» и немецкой компанией «Queisser Pharma GmbH&Co» или каким-либо иным производителем однородной продукции.

Кроме того, коллегией был принят во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем товарных знаков «ESSENTIAVIT DETOX» (свидетельство №535241) и «Эссенциавит Детокс» (свидетельство № 534333).

Таким образом, коллегия полагает, что отсутствуют обоснованные и объективные данные, свидетельствующие о способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 05 класса МКТУ, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное,
коллегия пришла к выводу о наличии оснований
для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012740953.