

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

Коллегия 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, поступившее 27.01.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1237501, поданное компанией JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Хорватия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1237501, произведенной Международным бюро ВОИС 28.07.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1237501 представляет собой сочетание букв «JGL», выполненных стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1237501 (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вывод экспертизы обоснован тем, что обозначение «JGL» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание согласных латинских букв, лишенное словесного характера и выполненное стандартным шрифтом.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1237501 на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение JGL (транслитерация «ЯГЛ») представляет собой аббревиатуру названия компании заявителя, а именно ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ (JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ);

- заявленное обозначение воспринимается соответствующими потребителями именно как слово, как товарный знак заявителя и как сокращенное название компании-заявителя (JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ или JGL);

- аббревиатура или сокращенное название компании заявителя «JGL» широко используется заявителем и его дочерними компаниями и уполномоченными представителями в России. Например, обозначение «JGL» используется на сайте jadrان.ru, который посвящен деятельности заявителя и его дочерних компаний в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине;

- использование обозначения «JGL» в Российской Федерации на дату международной регистрации (28.07.2014) подтверждается также счетами на оплату продукции, а также материалами, сопровождающими продукцию (упаковки, брошюры и т.п.);

- обозначение «JGL» в некоторых случаях используется в сочетании с иными товарными знаками, обозначениями и логотипами заявителя (часто в сочетании с изобразительным элементом). Однако, это не влияет на восприятие именно заявленного словесного обозначения и не уменьшает различительную способность данного обозначения в глазах потребителей;

- потребителям не важно, выполнено ли обозначение «JGL» заглавными или строчными буквами, и размещен ли рядом с данным обозначением еще какой-либо элемент, так как внимание потребителя сосредоточено именно на слове «JGL»;

- заявитель также обращает внимание на то, что на всех представленных счетах, подтверждающих оплату товаров, обозначение «JGL» выполнено двумя способами (как «jgl» в самом верху и как «JGL» после полного названия компании заявителя), в представленных переводах с английского второй вариант был транслитерирован как ЯГЛ.

К возражению заявитель приложил документы, подтверждающие использование заявленного обозначения и их перевод на русский язык на 94 л. [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1237501 в отношении товаров 03 класса МКТУ «эфирные масла; масла косметические; средства косметические; косметика по уходу за кожей; кремы; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических;

лосьоны для косметических целей» и 05 класса МКТУ «медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; реактивы химические для медицинских целей; помады медицинские; смазки для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; препараты витаминные; лосьоны для фармацевтических целей».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (28.07.2014) международной регистрации №1237501 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 №32 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1237501 представляет собой сочетание букв «JGL», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из букв «JGL», которые не имеют характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, т.е. заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения коллегия отмечает следующее.

Во всех представленных документах [1], доказывающих, по мнению заявителя, различительную способность заявленного обозначения, присутствует обозначение



имеющее значительные отличия от заявленного, а именно, прописные буквы «JGL» в сочетании с изобразительным элементом в виде стилизованного круга из четырех капель разного цвета.

Кроме того, представленных документов недостаточно для подтверждения того, что знак по международной регистрации №1237501 приобрел различительную способность в отношении заявителя на территории Российской Федерации. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных знаком «JGL».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «JGL», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2016.