

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 30.10.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011718343/50, поданное Новартис АГ, Швейцария (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011718343/50 с приоритетом от 10.06.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ргоАНТИБИОТИК», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавита соответственно.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.07.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем 30.10.2012 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой нетипичное сочетание слов английского и русского языков, которое в целом является фантазийным, следовательно, анализируемое обозначение не может указывать на что-либо, а

значит не может является описательным для заявленных товаров и услуг, а лишь косвенно намекает на их характер;

- назначением заявленных товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ, является предоставление информации. В тоже время «антибиотики» предназначены для лечения живых существ путем подавление роста микроорганизмов. То есть назначение у товара «антибиотик» и «печатные или электронные журналы» совершенно различное;
- большинство печатных изданий, имеет название, намекающее на содержание издания, с целью ориентирования читателей, например журнал "ДЕНЬГИ" - издание о бизнесе и финансах, журнал "РОДИТЕЛИ" - издание для родителей о проблемах воспитания детей, журнал "КОММЕРСАНТ" - издание о бизнесе и финансах, BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY (биохимическая фармакология) - научный журнал по биохимической фармакологии и т.д. Указанные печатные издания зарегистрированы Роспатентом в качестве товарных знаков;
- компания Новартис АГ, является мировым лидером по производству фармацевтических препаратов. Компания так же осуществляет деятельность по ознакомлению потребителей, главным образом, медицинских работников, о различных фармацевтических препаратах и методах лечения. Заявленное обозначение предполагается в качестве названия средства массовой информации в области медицины и фармации;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 20.07.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка с сайта Роспатента;
2. копия свидетельства о регистрации средства массовой информации от 15.07.2011;
3. копия журнала «proАНТИБИОТИК».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.06.2011) поступления заявки 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 №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 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 и способ их производства или сбыта.

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).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ргоАНТИБИОТИК» выполненный с использованием оригинального колористического и графического решения, где элемент «рго» выполнен строчными буквами латинского

алфавита синего цвета, а элемент «АНТИБИОТИК» выполнен заглавными буквами русского алфавита сиреневого цвета. Буква «О» в слове «антибиотик» имеет стилизованное графическое исполнение. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Так, словесный элемент «proАНТИБИОТИК» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «рго» - для, вместо, за; употребляется, также, как синоним слова «Professional» – профессиональный (см. Интернет, Яндекс, словари);

- «Антибиотик» - вещество природного или полусинтетического происхождения, подавляющие рост живых клеток, чаще всего прокариотических или простейших. (см. dic.academic.ru Энциклопедия Кольера).

С учетом приведенных значений словесных элементов, в целом обозначение «ргоАНТИБИОТИК» может быть воспринято в значении «профессиональный антибиотик», «за антибиотик», «для антибиотик» и т.д.

Заявленные товары представляют собой журнал, который зарегистрирован как средство массовой информации 15.07.2011.

Таким образом, применительно к указанным товарам заявленное обозначение «ргоАНТИБИОТИК» будет носить ассоциативный характер, раскрывающий тему – журнал по вопросам фармацевтики.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «ргоАНТИБИОТИК» по заявке №2011718343/50 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары и услуги заявителя.

Также коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что производители аналогичной продукции используют обозначение «ргоАНТИБИОТИК» для характеристики своих товаров.

В связи с изложенным отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как прямо указывающего на назначение заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение от 30.10.2012, отменить решение Роспатента от 20.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011718343/50.