

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2018, поданное компанией «AFT Pharmaceuticals Limited», Новая Зеландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №1302689, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «Combogestic» по международной регистрации №1302689, произведенной международным Бюро ВОИС 12.04.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.12.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1302689. Основанием для принятия данного решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации воспроизводит обозначение, используемое компанией «Thornton & Ross Ltd» (Великобритания) (<http://combogestic.co.uk>), для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- между компанией «Thornton & Ross Ltd», являющейся распространителем и поставщиком продукции под обозначением «Combogesic», и заявителем заключено лицензионное соглашение о возможности регистрации на его имя на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1302689 в отношении товаров, в том числе, относящихся к парацетамолсодержащих анальгетиков на имя заявителя;

- заявитель является правообладателем товарного знака «Combogesic» в Великобритании;

- ссылка экспертизы на сайт представляет собой информационный портал, содержащий сведения о продукте, маркируемом обозначением «Combogesic». На официальном сайте компании «Thornton & Ross Ltd» (<http://www.thorntonandross.co.uk>) содержится информация о компании, ее продукции, упоминаний об обозначении «Combogesic» нет;

- следует указать, что знаку по международной регистрации №1302689 предоставлена правовая охрана в 19 странах, в том числе, в тех странах, где проводится экспертиза обозначений по аналогии с российским законодательством.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1302689 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы:

- выдержка из лицензионного соглашения (1);
- оригинал письма-согласия (2).

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

С учетом даты (12.04.2016) международной регистрации №1302689 правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1302689 представляет собой словесное обозначение «Combogesic», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «С». Правовая охрана на территории Российской Федерации знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарственные средства для человека, анальгетики».

Анализ знака по международной регистрации №1302689 показал, что само по себе слово «Combogesic» не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Что касается доводов экспертизы о том, что обозначение «Combogesic» воспроизводит обозначение, используемое компанией «Thornton & Ross Ltd» для

маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация такого обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, коллегия отмечает следующее.

На сайте (<http://combogesic.co.uk>.) действительно размещена информация, касающаяся лекарственного препарата, маркированного обозначением «Combogesic», принадлежащего компании «Thornton & Ross Ltd» (Великобритания).

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание представленные заявителем источники информации (1-2).

Согласно представленному лицензионному соглашению (1) компания «Thornton & Ross Ltd» является производителем товаров, маркированных товарным знаком «Combogesic». Заявитель является правообладателем товарного знака «Combogesic» (регистрация №3078555) на территории Великобритании, а компания «Thornton & Ross Ltd» использует товарный знак «Combogesic» на основании лицензионного соглашения с компанией-заявителем.

Кроме того, от компании «Thornton & Ross Ltd» на имя заявителя представлено согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1302689 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, приведенные сведения не позволяют коллегии прийти к выводу о способности знака «Combogesic» по международной регистрации №1302689 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1302689 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2018, отменить решение Роспатента от 26.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1302689.