

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.09.2009, поданное ЗАО «Научно-производственное объединение «Антивирал», Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007716935/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2007716935/50 с приоритетом от 07.06.2007 является Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Антивирал», Санкт-Петербург.

В качестве товарного знака в отношении товаров 5, 29, 30 и услуг 35, 39, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «АНТИВИРАЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 5, 29, 30 и услуг 35, 39, 42, 44 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «АНТИВИРАЛ» представляет собой транслитерацию значимых слов английского и французского языков «antiviral» (антивирусный, противовирусный), в связи с чем указывает на свойства и назначение товаров 5 класса МКТУ, части услуг 42 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 39, 44 классов МКТУ, а в отношении остальных товаров

и услуг способно ввести потребителя в заблуждение относительно их свойств и назначения.

В возражении от 01.09.2009 заявитель выразил несогласие с заключением экспертизы по следующим причинам:

- правовой базой для оценки охраноспособности заявленного обозначения являются Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила);

- заявленное обозначение «АНТИВИРАЛ» выполнено буквами русского алфавита, не имеет смыслового значения в фонде русского языка, следовательно - является фантазийным;

- семантика английского слова «antiviral» не известна широкому российскому потребителю;

- заявленное обозначение «АНТИВИРАЛ» входит в состав произвольной части фирменного наименования заявителя и в течение длительного времени используется для индивидуализации товаров 5 класса МКТУ и связанных с ними услуг;

- заявителем ограничен перечень товаров по заявке №2007716935 товарами 5 класса МКТУ и частью услуг 35, 39, 42, 44 классов МКТУ;

- указанные обстоятельства исключают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2007716935/50 в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Заявителем представлены информационные материалы о деятельности заявителя [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.06.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания свойств товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

Заявленное обозначение по заявке №2007716935/50 представляет собой словесное обозначение «АНТИВИРАЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ показал, что обозначение «АНТИВИРАЛ» представляет собой транслитерацию значимых слов английского и французского языков «antiviral» (антивирусный, противовирусный) [см. Интернет, Яндекс, Словари].

Таким образом, с учетом уточненного перечня товаров и услуг по заявке №2007716935/50 и представленных заявителем материалов [1], относящихся к производству фармацевтической продукции, обозначение «АНТИВИРАЛ» воспринимается как указание на свойства и назначение (противовирусные препараты) приведенных в перечне товаров 5 класса МКТУ и связанных с ними

услуг 35, 39, 42, 44 классов МКТУ.

В связи с этим, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

В отношении же иных товаров и услуг, не связанных с разработкой, изготовлением и продвижением фармпрепаратов противовирусного назначения, в отношении которых испрашивается регистрация, заявленное обозначение носит ложный характер и, следовательно, противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2007716935/50 противоречит требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

Довод заявителя о том, что обозначение «АНТИВИРАЛ» приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем, неубедителен по следующим причинам.

Так, в представленных материалах [1] обозначение «АНТИВИРАЛ» используется исключительно в качестве части фирменного наименования заявителя - Закрытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Антивирал», Санкт-Петербург, то есть средства индивидуализации данного юридического лица.

Использование же данного обозначения в качестве товарного знака заявителем не представлено, что не позволяет сделать вывод о восприятии обозначения «АНТИВИРАЛ» как средства индивидуализации товаров и услуг заявителя.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.09.2009 и оставить в силе решение об отказе в государственной регистрации от 02.06.2009.