

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.01.2017 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГлобалМедФарм», г. Тюмень (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015703538, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015703538 с приоритетом от 12.02.2015 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



, состоящее из словесного элемента «ДЕКСПАНТЕН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенного ниже него словесного элемента «крем с Д-пантенолом 6%», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Вдоль левого и верхнего краев композиции расположены графические элементы, составляющие мозаичный узор.

Роспатентом 27.09.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Термин «Д-пантенол» является названием активного компонента, созданного на основе витаминов группы В (см. dic.academic.ru). Ввиду этого входящий в состав заявленного обозначения элемент «крем с Д-пантенолом 6%» следует признать указывающим на свойства и состав товара.

Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, вышеуказанный элемент является неохраноспособным.

Согласно сведениям из сети интернет (www.pharmtechnology.info) обозначение «ДЕКСПАНТЕН» используется компанией ООО «Фармтехнология» (г. Минск) для маркировки товаров, однородных заявленным товарам. В связи с этим, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя товаров, что обуславливает его несоответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 27.01.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сайт, ссылка на который приведена в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, не имеет национального доменного имени (.ru; .рф и тд), в связи с чем факт способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров не подтвержден;

- на указанном сайте нет информации о том, что товары, производимые компанией ООО «Фармтехнология», поставляются на территорию Российской Федерации;

- ссылка на предложение к продаже товара, маркированного обозначением «ДЕКСПАНТЕН», размещена на сайте компании ООО «Фармтехнология» позже даты приоритета рассматриваемой заявки;

- начиная с 2015 года и по настоящее время заявитель заказывает у компании ЗАО «ТВИНС Тек» крем, маркированный обозначением «ДЕКСПАНТЕН», а затем поставляет и реализует его на территории Российской Федерации, и за указанный промежуток времени потребитель не был введен в заблуждение относительно изготовителя;

- товары, указанные на сайте, ссылка на который приведена в решении Роспатента, являются фармацевтическими средствами. Однако реестр лекарственных препаратов Минздравсоцразвития не содержит сведений о существовании препарата «ДЕКСПАНТЕН» на территории Российской Федерации;

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно того, что элемент «крем с Д-пантенолом 6%» не обладает различительной способностью и просит включить его в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015703538 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии регистрационных документов продукции [1];
- копии договоров заказа продукции и товарных накладных [2];
- распечатки сведений из сети Интернет [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.02.2015) поступления заявки №2015703538 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из словесного элемента «ДЕКСПАНТЕН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, расположенного ниже него словесного элемента «крем с Д-пантенолом 6%», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Вдоль левого и верхнего краев композиции расположены графические элементы, составляющие мозаичный узор.

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

Согласно сведениям из интернет-словарей (см. dic.academic.ru), термин «Д-пантенол» является названием активного элемента, созданного на основе витаминов группы В.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав включены элементы, представляющие собой указания на тип товара (крем), его состав (с Д-пантенолом) и концентрацию действующего вещества в составе продукта (6%).

С учетом описательного характера указанных элементов, следует заключить, что они не могут быть признаны охраноспособными.

Данный довод заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание расположение данных элементов в композиции заявленного обозначения, коллегия считает, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, они могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Приведенная в решении Роспатента ссылка на сайт в сети Интернет (www.pharmtechnology.info) содержит сведения о товарах (мазей), на упаковке которых присутствует обозначение «ДЕКСПАНТЕН», производимых белорусской компанией ООО «Фармтехнология».

Однако поиск на сайте www.pharmtechnology.info, а также в поисковых системах «Яндекс» и «Google» не обнаружил информации о продаже товаров компании ООО «Фармтехнология» на территории Российской Федерации.

Помимо этого, на вышеуказанном сайте присутствует информация о том, что мазь, производимая ООО «Фармтехнология» и маркированная обозначением «ДЕКСПАНТЕН», является фармацевтическим средством, которое в соответствии с законом Российской Федерации от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» подлежит государственной регистрации. В этой связи необходимо отметить, что, согласно сведениям из Государственного реестра лекарственных средств (<http://grls.rosminzdrav.ru>), фармацевтическое средство под названием «ДЕКСПАНТЕН» на территории Российской Федерации не зарегистрировано, что свидетельствует о его отсутствии на российском рынке.

Кроме того, согласно данным интегрированной поисковой системы сайта www.pharmtechnology.info, описание препарата «ДЕКСПАНТЕН» было

опубликовано на сайте 28.09.2015, то есть позднее даты приоритета рассматриваемой заявки.

Совокупность указанных обстоятельств позволяет коллегии заключить, что информация из сети Интернет, приведенная в решении Роспатента, не подтверждает широкой известности товаров, производимых ООО «Фармтехнология» и маркированных обозначением «ДЕКСПАНТЕН», на дату приоритета рассматриваемой заявки. В этой связи ассоциирование потребителем товаров, маркированных обозначением «ДЕКСПАНТЕН», с компанией ООО «Фармтехнология» маловероятно.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара отсутствуют, в связи с чем необходимо заключить, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.01.2017, отменить решение Роспатента от 27.09.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015703538.