

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 18.07.2005, поданное компанией "BIOFARM Sp. z.o.o.", Польша (далее – заявитель), на решение экспертизы от 22.04.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2003709591/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003709591/50 с приоритетом от 12.05.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение "BIOFARM", изобретенное слово, не имеющее смыслового значения и являющееся частью наименования фирмы заявителя, под ним расположено под слово "БИОФАРМ" – его транслитерация на русском языке.

Решение экспертизы от 22.04.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из общепринятых сокращений "био" и "фарм" в области деятельности заявителя.

Заявитель в возражении от 18.07.2005 выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- словесные элементы заявленного обозначения не имеют смыслового значения, являются изобретенными и не подпадают под перечень, приведенный в пункте 2.3 Правил, комментирующем пункт 1 статьи 6 Закона;

- словесные элементы заявленного обозначения являются фирменным наименованием заявителя - компании "BIOFARM Sp. z.o.o.", одной из крупнейших фармацевтических компаний Польши, продукция которой хорошо известна потребителю, что позволяет сделать вывод о приобретенной различительной способности заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- каталог компании "БИОФАРМ" на бл. [1];
- инструкции по применению лекарств, выпускаемых компанией "БИОФАРМ", на 8 л. [2];
- образцы упаковок лекарств, выпускаемых компанией "БИОФАРМ", на бл. [3].

На заседании коллегии заявитель представил дополнительно копии следующих материалов:

- сведения о компании "BIOFARM" в Интернете - сайт (<http://www.apteka.ua>) на 1л. [4];
- сведения о лекарствах, выпускаемых компанией "BIOFARM", сайт Интернета <http://www.bente-farm.com> на 8л. [5];
- свидетельства на товарные знаки, зарегистрированные компанией "BIOFARM" на 7л. [6].

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

С учетом даты поступления (12.05.2003) заявки № 2003709591/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак и знак обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона 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, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий и их аббревиатуры.

Заявленное обозначение по заявке № 2003709591/50 представляет собой обозначение, состоящее из словесного элемента "BIOFARM", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенного под ним словесного элемента "БИОФАРМ", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Согласно Словарю русского языка под редакцией Н.Ю.Шведовой, Москва, Русский язык, 1988, с.42 - "Био" – первая часть сложных слов, терминов различных наук, обозначающая отношение к органической жизни, к биологии.

Также "био" и "фарм" являются общепринятыми сокращениям русского языка: согласно Словарю сокращений русского языка под редакцией Д.И.Алексеева, Москва, Русский язык, 1983, с.39 - "био...- биологический (например: биостанция, биотопливо)", а "...фарм... - фармацевтический (например: ... фармпрепарат)".

С учетом приведенной информации следует, что один из словесных элементов заявленного обозначения «БИОФАРМ» образован из общепринятых сокращений "био" и "фарм", а второй является латинской транслитерацией первого.

Указанные общепринятые сокращения широко используются в наименованиях ряда предприятий, деятельность которых относится к области фармацевтики, что обуславливает однозначность их восприятия российским потребителем.

Так, согласно данным Интернета, в области деятельности заявителя известен ряд предприятий, в фирменном названии которых используется слово "Биофарм" ("Biofarm"): АО "Биофарм" - сайт (<http://www.biopharm.ge>); Дубна-Биофарм - (<http://www.dubna-biopharm.ru>); Европа Биофарм (<http://www.tycveolum.ru>); "BIOPHARM" (<http://www.dubna-biopharm.ru>); "BIOPHARM SYSTEMS"; "BioPharma Fund"; "AVI BioPharma"; ЗАО "Биофарма".

Таким образом, присутствуют все основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью, т.е. не может обеспечивать функцию товарного знака - служить средством индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

В отношении доводов заявителя о возможности учета представленных им сведений в качестве доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования следует отметить, что указанные доводы нельзя признать убедительными, поскольку они не подтверждают длительное и интенсивное использование обозначения на дату подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 22.04.2005.

