

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 18.03.2010, поданное ООО «М-Гелиос», Россия (далее - заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008719993/50, при этом установила следующее.

Заявка № 2008719993/50 была подана на регистрацию 25.06.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ» и его аббревиатуру «НАКФФ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Слева от указанных элементов расположен изобразительный элемент, напоминающий капли. Графическое и словесное обозначения разделены вертикальной линией.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.12.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008719993/50 для части товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 37, 42, 44 и 45 классов МКТУ и всех услуг 35 и 40 классов МКТУ, в отношении других товаров и услуг МКТУ, указанных в перечне заявки, в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 37, 42, 44 и 45 классов МКТУ и всех товаров и услуг 02-04, 06-08, 11-15, 17-34, 36, 38 и 43 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров и услуг.

В заключении также указано, что словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ» в отношении части товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 37, 42, 44 и 45 классов МКТУ и всех услуг 35 и 40 классов МКТУ является неохраемым, поскольку указывает на свойства и назначения товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам 18.03.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008719993/50, доводы которого сводятся к следующему:

- введение потребителя в заблуждение предполагает субъективность восприятия обозначения, если возможность введения в заблуждение возникает через ассоциации;

- у одного потребителя словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ» вызовет ассоциации, связанные с наименованием предприятия, деятельность которого связана с оказанием услуг в области фармакологии и фармации, а у другого потребителя – с предприятием, производящим качественный, экологически чистый товар (любого вида), который не оказывает вредного воздействия на организм человека;

- услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения включают, в том числе передачу сообщений и изображений с использованием компьютера, связь с использованием компьютерных терминалов через Интернет и с помощью электронной почты. Отказ в регистрации обозначения в отношении этих услуг ограничивает заявителя в способах связи с потребителями товаров и услуг;

- изложенное подтверждается позицией экспертизы, выраженной при регистрации товарного знака по свидетельству № 366839 со словесным элементом «Национальное агентство финансовых исследований», который не был исключен из самостоятельной правовой охраны, при этом знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 38 и 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии материалов делопроизводства по заявке № 2008719993/50 [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2010, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 18.03.2010 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что обозначение в целом способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги, поскольку предоставление правовой охраны испрашивается на имя ООО «М-Гелиос», а заявленное обозначение содержит словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ».

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2010, заявителем представлены Решение № 3 [2] и Устав ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации» [3].

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

С учетом даты приоритета (25.06.2008) заявки №2008719993/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания свойств товаров; видовые наименования предприятий.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

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 является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из двух частей, разделенных между собой вертикально-ориентированной прямой чертой. В левой части композиции расположено

стилизованное изображение трех капель. В правой части композиции выполнены элементы «НАКФФ» и «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ», при этом первый элемент выполнен сверху, более крупным шрифтом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров и услуг 01-45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают следующие значения слов, составляющих словосочетание «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ»:

национальное – имя прилагательное от слова «нация»;

агентство – 1) представительное учреждение, представительство, отделение более крупного учреждения, предприятия, фирмы, ведающее их делами в данном регионе и выполняющее определенный круг их поручений; 2) организация, которая ведает делами какой-либо другой организации (гражданина, гос. или муниципального образования) по уполномочию или поручению последней; 3) название гос. органа; 4) название некоторых международных организаций;

клиническая – имя прилагательное от слова «клиника»;

фармакология – (от греч. *pharmakon* – лекарство и ...логия) медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм; учение о способах действия лекарственных веществ на организмы животных и человека, причинах этого действия. К фармакологии относится и рецептура;

фармация – (от греч. *pharmakeia* – лекарство; применение лекарства), комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы изыскания, добывания, исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств. В комплексе с фармакологией составляет науку о лекарствах.

Анализ указанных семантических значений позволяет утверждать, что заявленное обозначение включает в свой состав элемент, который представляет собой видовое наименование предприятия, деятельность которого связана с

медициной, а именно с производством товаров и оказанием услуг в области клинической фармакологии и фармации.

Таким образом, в отношении части товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 10, 16, 37, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в заключении экспертизы, заявленное обозначение содержит элемент, являющийся видовым наименованием предприятия, а также указывает на свойство и назначение товаров и услуг, в связи с чем подпадает под положения пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении остальных товаров и услуг 01-04, 06-09, 11-34, 36-43 и 45 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров и услуг, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Заявленное обозначение содержит словесный элемент «НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ФАРМАЦИИ», являющийся ложным и способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги, поскольку предоставление правовой охраны испрашивается на имя ООО «М-Гелиос». Заявителем представлены материалы [2, 3], согласно которым он является единственным учредителем ООО «Национальное агентство клинической фармакологии и фармации». Данные материалы не могут быть признаны убедительными, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя заявителя, а не на другое юридическое лицо. Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что хозяйственные взаимоотношения между юридическими лицами не влияют на восприятие обозначения потребителем.

В этой связи рассматриваемый элемент может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги) в отношении всех заявленных товаров и услуг. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о неправомерности заключения экспертизы.

Изложенное свидетельствует о том, что у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2010, отменить решение Роспатента от 18.12.2009 и отказать в государственной регистрации обозначения по заявке № 2008719993/50 в качестве товарного знака по дополнительным основаниям.