

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, 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), рассмотрела возражение от 27.12.2007, поданное ООО «Джонсон & Джонсон» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333800, при этом установлено следующее.

Регистрация №333800 товарного знака «СТОПДИАТЕЗ» произведена 10.09.2007 по заявке №2006713923/50 на имя Елисеевой Лады Викторовны (далее - правообладатель) в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В возражении от 27.12.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333800 выражено мнение о том, что регистрация словесного обозначения «СТОПДИАТЕЗ» в качестве товарного знака в отношении зарегистрированных товаров произведена в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанное выше мнение мотивировано тем, что оспариваемое обозначение «СТОПДИАТЕЗ» независимо от того, что выполнено в слитном написании воспринимается как прямое указание на свойства и назначение товаров, т.е. их качественные характеристики.

Никаких дополнительных рассуждений и догадок, каких-либо ассоциативных рассуждений в данном случае не требуется, поскольку

товарный знак «СТОПДИАТЕЗ» состоит из двух понятных, логически и грамматически связанных слов русского языка, имеющих смысловое значение (стоп – призыв остановиться. Диатез – состояние организма, предрасполагающее к определенным заболеваниям или аллергии. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 4-е издание, 1999, с.с.770, 165).

Данный вывод подтверждается судебной практикой, например решение судов по товарному знаку «ДЛЯНОС», согласно которым установлен описательный характер знака.

В случае применения оспариваемого товарного знака «СТОПДИАТЕЗ» в отношении косметических и медицинских товаров, не имеющих антиаллергенных свойств, он является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя в отношении свойств продукции, для маркировки которой он предназначен.

В подтверждение указанного лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации:

- 1) Лингвистическое заключение Института русского языка им В.В. Виноградова (далее - 1) от 31.08.2007;
- 2) Копия публикации из Реестра ТЗ товарного знака №333800;
- 3) Копии словарных статей из Толкового словаря русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 4-е издание, 1999;
- 4) Копии судебных решений по товарному знаку «ДЛЯНОС».

Ознакомленный в установленном порядке с возражением от 27.12.2007, правообладатель не воспользовался правом представления Отзыва от на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №333800.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (25.05.2006) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого

товарного знака включает в себя 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и пункта (2.3.2.3) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

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.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, 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.

Словесное обозначение «СТОПДИАТЕЗ», зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №333800, выполнено заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом. Несмотря на то, что в русском языке отсутствует такое самостоятельное слово, в нем однозначно выделяется два семантически значимых логически связанных между собой элемента – «стоп» и «диатез», что позволяет соотнести обозначение «СТОПДИАТЕЗ» со сложносоставным словом с присущим ему значением, например «нечто, устраняющее проявление нарушения в виде сыпи, отека (диатеза)» (1). Указанное соответствует выводам «Лингвистического заключения» (1), представленного в материалах возражения.

Совместное присутствие этих слов на товаре для русскоязычного покупателя в отношении части зарегистрированных товаров 03 и 05 классов МКТУ воспринимается как средство, предназначенное для лечения, устранения признаков болезни - диатеза, т.е. указывает на назначение и свойство товара.

Для остальных товаров 03 и 05 классов, указанных в перечне свидетельства №333800, обозначение «СТОПДИАТЕЗ» является ложным и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку «СТОПДИАТЕЗ» в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, как правомерно указано в возражении, была предоставлена в нарушение требований, регламентированных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.12.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 333800 недействительной полностью.