

Палата по патентным спорам 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 №4520, рассмотрела возражение от 04.04.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «НПП Центр Процессинговых Технологий», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.10.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004727648/50 с приоритетом от 29.11.2004, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 20 и услуг 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесный элемента «МедПолис», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «М, П» заглавные. Словесный элемент расположен в центре прямоугольника с закругленными углами. Сверху и снизу словесного элемента располагается по одинаковой объемной полосе. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в красном цвете.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 25.10.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6, пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из двух слов, имеющих конкретное смысловое значение (Слово «Мед», входящее в его состав является общепринятым сокращением от «медицинский», а слово «Полис» представляет собой название документа, который выдается страховым обществом частному лицу или учреждению, застраховававшему в нем что-либо) и указывает на вид и назначение товаров/услуг.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона обосновано тем, что для других товаров и услуг, заявленное обозначение «МедПолис», способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона установлено экспертизой на основании сходства до степени смешения заявленного обозначения с ранее зарегистрированным на имя другого лица обозначением по свидетельству №258966, приоритет от 02.09.2002 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) словесный элемент «Полис» имеет множество значений, первым из которых в словарях указано «город-государство»;
- 2) заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку не может иметь конкретного смыслового

значения, а имеет множество различных значений и воспринимается потребителем неоднозначно, например как «медгород»;

3) заявленное обозначение прямо не указывает на вид и назначение заявляемых товаров и услуг;

4) заявитель поддерживает с заказчиками долгосрочные договорные отношения, поэтому заявленное обозначение «МедПолис» не может восприниматься как ложное или способное ввести в заблуждение в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ;

5) заявленное обозначение может вызвать только ассоциативное представление у потребителя о виде товара, его характеристиках;

6) экспертизе при принятии решения необходимо учитывать сложившуюся в ФИПСе практику регистрации обозначений, включающих словесный элемент «ПОЛИС»;

7) заявитель согласен с мнением экспертизы, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №258966, приоритет от 02.09.2002 для однородных услуг 36 класса МКТУ и в этой связи исключает данные услуги из перечня товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 20 класса и услуг 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.09.2007, лицо, подавшее возражение, представило документы, подтверждающие, по его мнению, вышеуказанные доводы:

- результаты поиска заявленного обозначения в поисковых системах Live Search, Google, Yahoo!, Yandex, Rambler на 16 л. [1];
- информация о медицинской платежной системе «МедПолис» на 33 л. [2].

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 12.09.2007 лицо, подавшее возражение, ограничило свои притязания и выразило просьбу об удовлетворение возражения от 04.04.2007 в отношении услуг 35 класса, МКТУ (Приложение № 2 к протоколу от 12.09.2007): составление отчетов о состоянии счетов, проверка счетов.

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

С учетом даты подачи заявки (29.11.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью и характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МедПолис», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «М, П» заглавные. Словесный элемент расположен в центре прямоугольника с закругленными углами. Сверху и снизу словесного элемента располагается по одинаковой объемной полосе. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в красном цвете.

Рассмотрение выдвинутого экспертизой противопоставления по свидетельству №258966 в отношении услуг 36 класса МКТУ представляется нецелесообразным, поскольку заявитель ограничил свои притязания и не претендует на однородные услуги 36 класса МКТУ.

Доминирующий в заявленном обозначении словесный элемент «МедПолис» представляет собой словесное обозначение, имеющее конкретное смысловое значение. Слово «Мед», входящее в состав заявленного обозначения, является общепринятым сокращением от «медицинский» (Е.Г. Коваленко, «Новый словарь сокращений русского языка», «ЭТС», М., 1995 г., стр. 335). Слово «Полис» представляет собой название документа, который выдается страховым обществом частному лицу или учреждению, застраховававшему в нем что-либо («Словарь иностранных слов», «Русский язык», М., 1988 г., стр. 389).

Обозначение «Медполис» широко используется на территории Российской Федерации в области медицинского обслуживания и медицинского страхования в значении медицинский полис.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, то есть не способно выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать оказываемые услуги заявителя.

В отношении скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ: составление отчетов о состоянии счетов, проверка счетов, относящиеся к менеджменту в сфере бизнеса, заявленное обозначение «МедПолис» будет вводить потребителей в заблуждение относительно характера оказываемых услуг, поскольку услуги, сопровождаемые данным обозначением, потребитель будет связывать с областью медицинского обслуживания и медицинского страхования.

Таким образом, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1, 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 25.10.2006.