

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 25.11.2019. Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой фирмой «Две линии», г. Бийск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708467, при этом установлено следующее.

Заявка №2018708467 на регистрацию словесного обозначения

Antiparillom

« _____ » была подана на имя заявителя 05.03.2018 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 30.07.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708467 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «Anti» и «papillom» («Anti» - в переводе с английского языка на русский язык - «анти-, противо-», см. <https://translate.academic.ru/anti/xx/ru/>, English-Russian word troubles; «papillom» - в переводе с немецкого языка на русский язык –«папиллома», см. <https://translate.academic.ru/papillom/xx/xx/>, German-russian medical dictionary), которое в виду определённого семантического значения в целом не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение части товаров 03, 05 классов (например: препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; карандаши для лечения бородавок).

Для товаров 03, 05 классов, назначение которых не связано с семантикой заявленного обозначения (например: лаки для зубов, препараты для уничтожения мышей, препараты для уничтожения вредных растений), регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «АНТИПАПИЛЛОМ» по свидетельству №434835, а также знака «Antipapillom» по международной регистрации №1451629;

- товары заявителя, маркируемые заявленным обозначением, активно продвигаются, получили большую популярность среди потребителей в Российской Федерации;

- при обращении к результатам поисковых запросов в сети Интернет

показаны ссылки на продукцию именно производимую заявителем (см. <https://www.yandex.ru/search/?text=антипапиллом&lr=197&clid=2224314>, <https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=антипапиллом>).

Заявителем 23.07.2020 были представлены дополнения, которые представляют собой сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем.

Заявителем приложены следующие материалы:

1. Фотография продукции с обозначением «Antipapillom», производимой и реализуемой с 01.02.2012;
2. Макет упаковки продукции с обозначением «Antipapillom», производимой и реализуемой с 01.02.2012 г.;
3. Отпуск продукции по продукции «Antipapillom» за 2012-2018 гг.;
4. Отпуск продукции по контрагенту за период 01,02.2012 - 05.03.2018 гг.;
5. Информация о реализации геля косметического «Antipapillom» 5 мл. в штуках с 2012 по 2018 гг.;
6. Содержание сайта «Antipapillom.ru»;
7. Информация с сайта Whois о регистрации 17.12.2014 заявителем домена «antipapillom.ru»;
8. Результаты поиска Яндекс и Яндекс.Маркет по обозначению «antipapillom».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.07.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; средства для ухода за кожей косметические»*,

товаров 05 класса МКТУ: *«мази; пластыри медицинские; подушечки мозольные, препараты для удаления мозолей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие для гигиенических целей».*

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 29.07.2020, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 07.08.2020 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2019».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 07.08.2020 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 07.08.2020 по заявке №2018708467.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 по делу № СИП-931/2020 вышеуказанное решение от 07.08.2020 было признано недействительным.

Судом установлено, что «Роспатент при принятии решения об отказе в удовлетворении возражения общества ПКФ «Две линии» не мог не учитывать презумпцию наличия различительной способности у товарного знака «АНТИПАПИЛЛОМ » по свидетельству Российской Федерации №434835, которому предоставлена правовая охрана в отношении того же перечня товаров, который заявлен на регистрацию по заявке № 2018708467 (с учетом произведенной заявителем корректировки перечня).

При этом судебная коллегия отмечает, что Роспатентом в оспариваемом решении не приведены мотивы, которые послужили основанием для выводов о различном подходе к оценке различительной способности ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434835 и заявленного на регистрацию обозначения».

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал

Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 25.11.2019 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018708467.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 по тому же делу оставлено в силе.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 25.11.2019 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (05.03.2018) заявки №2018708467 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся

изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи

заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию было заявлено словесное обозначение

Antiparillom

« », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, с заглавной буквой «А». Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018708467 испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«препараты для гигиенических целей, относящиеся к парфюмерно-косметическим, в частности для удаления бородавок и папиллом; средства для ухода за кожей косметические»*, товаров 05 класса МКТУ: *«мази; пластыри медицинские; подушечки мозольные, препараты для удаления мозолей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства дезинфицирующие для гигиенических целей»*.

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

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>) слово «antiparillom» отсутствует как значимое слово какого-либо языка. В связи с этим, данное обозначение в отношении испрашиваемых товаров 03, 05 классов МКТУ способно восприниматься как фантазийное, обладает различительной способностью, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеустановленное отсутствие семантического значения, слово «Antiparillom» не способно ввести потребителя относительно вида и назначения товаров 03 и 05 класса МКТУ, а также относительно производителя данных товаров. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегий был принят к вниманию тот факт, что заявитель является правообладателем товарного знака «АНТИПАПИЛЛОМ» по свидетельству

№ 434835, зарегистрированного в отношении идентичных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что заявленное обозначение способно восприниматься как вариант знака заявителя, поскольку отличие составляют лишь шрифтовое исполнение знаков.

Коллегия приняла к сведению мнения, изложенные в решениях Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2021 и Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу СИП №931/2020, «с учетом наличия регистрации на имя заявителя товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 434835 «АНТИПАПИЛЛОМ» в отношении идентичных рубрик товаров, принципа предсказуемости поведения государственного органа заявитель мог рассчитывать на предоставление правовой охраны заявленному на регистрацию обозначению, представляющему собой транслитерацию вышеуказанного товарного знака».

«Обозначения, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц должны и далее признаваться административным органом обладающими такой способностью».

«Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, от 13.07.2020 по делу № СИП-948/2019».

Таким образом, для соблюдения принципа единообразия правоприменительной практики, а также с учетом мнений изложенных в вышеуказанных решениях от 23.03.2021 и от 02.09.2021, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «Antipapillom» по заявке №2018708467 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, соответствует требованиям, изложенным в пунктах 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2019, отменить решение Роспатента от 30.07.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018708467.