

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2019, поданное Pacific Pharmaceuticals Pte Ltd (Сингапур) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1363942 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака №1363942 с конвенционным приоритетом от 13.07.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.07.2017 в отношении товаров 05 класса КТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1363942 представляет собой

комбинированное обозначение  , включающее словесные элементы «Pharma» и «America», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного и синего цвета, над которыми размещена прерывистая линия красного цвета, под которыми – синяя полоса с изображением звезд.

Роспатентом 23.10.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку в отношении всех товаров и услуг. Указанное решение подтверждает предварительное решение от 26.04.2018,

согласно которому знак по международной регистрации №1363942 не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса. Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение состоит из значимых слов, одно из которых является указанием на вид, свойство и назначение товаров, указанных в перечне, другое – названием географического объекта. Кроме того обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку заявитель находится в Сингапуре. При этом представленные заявителем дополнительны материалы не повлияли на вывод экспертизы, поскольку согласие компании Pacific Pharmaceuticals USA не снимают основание для отказа по пункту 3(1) Кодекса, представленные материалы не доказывают приобретение обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.10.2018, доводы возражения сводятся к следующему:

- все элементы знака гармонично связаны между собой, знак следует воспринимать в целом;
- словесный элемент «Pharma» в силу своей многозначности может вызывать у потребителя лишь ассоциации с фармотраслью, и не является описательным;
- заявитель согласен с дискламацией данного словесного элемента;
- словесный элемент «America» не является вводящим в заблуждение, так как производитель товаров под обозначением по международной регистрации №1363942 действительно находится в Америке;
- в соответствии с выпиской из Регулирующего органа по корпоративным вопросам и вопросам бухгалтерского учета Сингапура (АКРА) учредителем и единственным держателем акций заявителя является компания БЕМИДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (Британские Виргинские острова);
- данная компания является держателем акций компании Pacific Pharmaceuticals USA (США), являющейся производителем диетических добавок и безрецептурных лекарственных препаратов;

- на официальном сайте компании Pacific Pharmaceuticals USA заявитель указан как один из ее офисов в Сингапуре, который является региональным центром торговых и логистических операций;
- словесный элемент «America» указывает на место производства и сбыта товаров, и может быть включен в знак в качестве неохраняемого;
- продукция заявителя известна во всем мире,

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1363942 в отношении товаров 5 класса МКТУ с указанием словесного элемента «PharmaAmerica» в качестве неохраняемого.

В качестве приложения заявителем были представлены следующие материалы:

- информация из словарно-справочных источников [1];
- копия выписки из Регулирующего органа по корпоративным вопросам и вопросам бухгалтерского учета Сингапура (АКРА) [2];
- копия сертификата акций [3];
- каталог продукции компании Pacific Pharmaceuticals USA [4];
- информация с сайта компании Pacific Pharmaceuticals USA с переводом [5];
- сведения о регистрации товарного знака «PharmaAmerica» на имя Pacific Pharmaceuticals USA[6];
- копии решений Роспатента [7].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.02.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.07.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации правовая база для оценки охранныспособности знака включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила)

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в том числе характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1363942 представляет собой

комбинированное обозначение  , включающее словесные

элементы «Pharma» и «America», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного и синего цвета, над которыми размещена прерывистая линия красного цвета, под которыми – синяя полоса с изображением звезд.

Принимая во внимание специфику исполнения словесного элемента, он состоит из двух слов «Pharma» и «America».

Согласно словарно-справочным источникам [1] слово *pharma* – фарма, сокращение от *pharmaceutical* (фармацевтический, в зависимости от контекста означает фармацевтический препарат, фармацевт, фармацевтика, фарминдустрия, фармкомпания, фармотрасль, фармпредприятие, фармпроизводство), т.е. имеющий непосредственное отношение к сфере медицины, связанной с лекарственными веществами; *America* – американский континент, Америка, часть света Америка, Соединенные Штаты Америки (разговорный). Учитывая семантику слов, обозначение «PharmaAmerica» может быть переведено на русский язык как «Фармакология из Америки» и в отношении товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical drugs; mineral dietary supplements for humans*» (фармацевтические препараты; минеральные диетические добавки для людей), приведенных в перечне международной регистрации, не обладает различительной способностью. Заявитель согласен с неохраноспособностью словесного элемента «PharmaAmerica» знака по международной регистрации №1363942.

Вместе с тем, в рассматриваемом знаке неохраноспособные элементы, принимая во внимание их смысловое и пространственное положение, занимают доминирующее положение. В связи с этим коллегия делает вывод о невозможности предоставления знаку по международной регистрации №1363942 правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса знаку по международной регистрации №1314370, не обладающему различительной способностью, может быть предоставлена правовая охрана при условии, если заявителем будут представлены материалы, способные подтвердить, что данный знак приобрел различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В обоснование доводов о приобретении знаком различительной способности заявителем не представлено никаких документов, свидетельствующих об использовании им знака по международной регистрации №1363942 на территории Российской Федерации. Более того, тождественный знак индивидуализирует товары Pacific Pharmaceuticals USA (США), о чем свидетельствуют представленные материалы [4]

Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что знак по международной регистрации №1363942 приобрел различительную способность до даты приоритета и способен выполнять индивидуализирующую функцию в отношении товаров заявителя.

В предварительном решении также указано, что знак по международной регистрации №1363942 способен ввести потребителя в заблуждение, т.к. его словесный элемент «America» является ложным по отношению к заявителю, находящемуся в Сингапуре.

С целью преодоления данного основания для отказа заявителем представлены документы, свидетельствующие о взаимосвязи трех компаний: в соответствии с представленными копиями документов [2, 3] компания Бемиджи Инвестмент Лтд (Британские Виргинские острова) является единственным учредителем и держателем акций заявителя, а также владельцем 55,279 акций Pacific Pharmaceuticals USA. Также заявителем представлены распечатки официального сайта компании Pacific Pharmaceuticals USA [5], на котором заявитель позиционируется как ее сингапурский офис. По мнению заявителя, данные материалы свидетельствуют о том, что



производитель товаров под обозначением **PharmaAmerica** находится в Америке. Коллегия не отрицает факта производства товаров американской компанией Pacific Pharmaceuticals USA, однако вышеуказанные факты не являются основанием для регистрации данного обозначения на имя заявителя, находящегося в Сингапуре.

Резюмируя изложенное, знаку по международной регистрации №1363942 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в силу его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2018.**