


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 02.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРАЙМАКС ДИДЖИТАЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 738049, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2019706364 с приоритетом от 15.02.2019 зарегистрирован 06.12.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 738049 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗНАНИЕ», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем 02.09.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 738049 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в возражении, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является организатором ежегодных конференций «Russian Digital Pharma Conference» (<https://rdpconf.ru/>, дата обращения

30.06.2020), название которых имеет сходство с товарным знаком по свидетельству № 738049, зарегистрированным, в том числе, для услуг «организация и проведение конференций онлайн через компьютерную сеть, организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов»;

- обозначение «DIGITAL PHARMA» не обладает различительной способностью в отношении данных услуг, поскольку носит описательный характер и не выполняет индивидуализирующую функцию;

- наличие оспариваемого товарного знака ограничивает лицо, подавшее возражение, в использовании для характеристики своей деятельности в виде указаний на вид, свойство и назначение товаров и услуг;

- принимая во внимание наличие противоречий, касающихся средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности у ООО «ПРАЙМАКС ДИДЖИТАЛ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 738049;

- обозначение «DIGITAL PHARMA» в отношении части услуг не имеет различительной способности, а в отношении другой части услуг может вводить потребителя в заблуждение;

- комбинированное обозначение, зарегистрированное в качестве оспариваемого товарного знака, содержит словесный элемент «DIGITAL PHARMA», который состоит из слова «DIGITAL» (пер. с английского – цифровой, электронный, см. Англо-русский технический словарь, Интернет-ресурс <https://translate.academic.ru/>, дата обращения 29.06.2020) и «PHARMA» (пер. с английского «аптечный», «фармацевтический», см. Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого, Интернет-ресурс <https://translate.academic.ru/>, дата обращения 29.06.2020);

- слова «Цифровая», «Цифровое», «Цифровой» - термины, описывающие информацию, выраженную при помощи чисел (данные, такие как слова, изображения, звуки, представляются в виде набора цифр в двоичной системе, которая используется в компьютерах) (см., например, Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков, 1935-1940, Интернет-ресурс <https://dic.academic.ru/>, дата обращения 29.06.2020);

- «Фармакологический», «Фармакологическая», «Фармакологическое» – прилагательные от существительного «фармакология», которое произошло от греч. pharmakon – лекарство и logos – учение, это наука о действии лекарственных веществ на организм (см., например, Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков, 1935-1940, Интернет-ресурс <https://dic.academic.ru/>, дата обращения 29.06.2020);

- слово «Фарма» часто используют именно как самостоятельное указание на отрасль промышленности – фармацевтическую индустрию: в таком смысле оно включено, например, в статью Ирины Невинной «Врача выбирали?» («Российская газета», № 6870, 2016 г.): «Но чиновники объясняют: российская фарма за последние годы научилась работать качественно, и при этом наши лекарства примерно на треть дешевле импортных аналогов»;

- обозначение указывает на вид, свойство и назначение товаров и услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраноспособным по отношению к тем услугам, которые осуществляются электронно, с помощью цифровых технологий и так или иначе связаны с фармакологией;

- обозначение не обладает различительной способностью для таких товаров 09 класса МКТУ как *«платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; публикации электронные загружаемые; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»*, услуг 35 класса МКТУ *«продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей;*

продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей», услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; организация и проведение конференций онлайн через компьютерную сеть» (перечень не является исчерпывающим);

- в данном случае, доминирующее положение в спорном товарном знаке по свидетельству № 738049 занимает элемент «PHARMA», воспринимаемый на слух как «фарма», созвучен русскому слову «фарма»;

- словесный элемент «PHARMA» понятен российскому потребителю, в связи с чем акцентирует на себе его внимание и играет важную роль при восприятии обозначения в целом как имеющего отношение к фармацевтике;

- для остальной части товаров и услуг, не имеющих отношения к медицине, обозначение способно вводить потребителей в заблуждение относительно вида, свойства, назначения товаров и услуг;

- слова «DIGITAL PHARMA» используются в названиях различных продуктов и мероприятий, связанных с фармакологией, например: 1) «DIGITAL PHARMA» – это международная конференция о цифровых технологиях, которые помогают увеличить продажи в сфере фармацевтики (<https://conf.phzn.ru/>, дата обращения 30.06.2020); 2) «DIGITAL PHARMA ADVANCE CONFERENCE – КАК ПРЕОБРАЗОВАТЬ ЦИФРОВЫЕ СТРАТЕГИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?» (<http://bsf-summit.ru/digital-pharma/>, дата обращения 30.06.2020); 3) «DIGITAL PHARMA FORUM» (<https://ict2go.ru/events/14104/>, дата обращения 30.06.2020); 4) FORUM.DIGITAL ONLINE MEDICINE&PHARMA 2020 (<https://forum.digital/medpharm2020>, дата обращения 30.06.2020).

На основании вышеизложенных доводов лицо, подавшее возражение, просит устранить нарушение, допущенное при проведении экспертизы обозначения по заявке № 2019706364, а именно признать регистрацию товарного знака № 738049 недействительной.

К возражению приложены распечатки страниц из сети Интернет:

- (1) <https://rdpconf.ru/>,
- (2) <https://translate.academic.ru/DIGITAL/xx/ru/>,
- (3) <https://translate.academic.ru/PHARMA/xx/ru/>,
- (4) <http://bsf-summit.ru/digital-pharma/>,
- (5) <https://ict2go.ru/events/14104/>,
- (6) <https://forum.digilal/medpharm2020/>.

Правообладателем оспариваемого товарного знака в отзыве по мотивам возражения, поступившем 26.10.2020, были приведены следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, не приводит никаких сведений, сопровождаемых доказательствами, подтверждающими всеобщность и широту использования словесного элемента «DIGITAL PHARMA» для определенного товара или услуги;

- приведенные в возражении ссылки не содержат дат публикации, данных о широте охвата среди потребителей, а также сведений о взаимосвязи товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 738049, и товаров и услуг, по отношению к которым обозначение «DIGITAL PHARMA» вошло во всеобщее употребление, по мнению лица, подавшего возражение;

- по сути, лицо, подавшее возражение, указывает на тот факт, что ему удалось обнаружить упоминание в сети Интернет обозначения «DIGITAL PHARMA» на момент подготовки возражения, однако, это не означает, что оно вошло во всеобщее употребление для товаров/услуг определенного вида;

- доводы возражения не доказаны;

- довод об описываемом характере обозначения «DIGITAL PHARMA» для товаров и услуг оспариваемой регистрации не обоснован;

- например, в отношении услуги «организация и проведение конгрессов» 41

класса МКТУ, маркированной обозначением «DIGITAL PHARMA», потребителю требуются дополнительные сведения и пояснения, и даже с учетом домысливания остается целый ряд возможных тематик, а именно: «Конгресс о цифровизации медицинской сферы»; «Конгресс об успешных продажах лекарств в сети Интернет»; «Конгресс о цифровых решениях в производстве современной фармакологии»; «Конгресс об антивирусном программном обеспечении и многое другое»;

- обозначение «DIGITAL PHARMA» прямо не описывает и не указывает на вид и характеристики товаров или услуг, приведенных в перечне свидетельства № 738049;

- словосочетание «DIGITAL PHARMA» имеет различительную способность и способно эффективно выполнять функцию индивидуализации;

- в перечне оспариваемой регистрации отсутствуют какие-либо медицинские услуги, по отношению к которым можно было бы утверждать об отсутствии различительной способности у обозначения «DIGITAL PHARMA»;

- ссылки возражения на сведения сети Интернет о мероприятиях с использованием обозначения «DIGITAL PHARMA» не могут быть признаны достоверными и относимыми, представлены на 30.06.2020, что существенно позже, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицом, подавшим возражение, не доказана заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 738049;

- сведения сайта <https://rdpconf.ru> являются общей информацией, не доказан даже факт связи администратора данного доменного имени с лицом, подавшим возражение;

- на дату подготовки отзыва (18.10.2020) информация на сайте <https://rdpconf.ru> не доступна для просмотра, архивных копий страниц сайта обнаружено не было;

- правообладатель активно отстаивает свои исключительные права на зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 738049, в том числе путем направления претензионных писем с требованием о необходимости прекращения использования сходных до степени смешения обозначений;

- лицо, подавшее возражение, относится к категории лиц, последовательно и целенаправленно нарушающих исключительные права на товарный знак правообладателя.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения в полном объеме.

Правообладателем представлены:

(7) скриншот страницы сайта <https://rdpconf.ru>;

(8) копия претензии, направленной в адрес лица, подавшего возражение.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.10.2020, лицом, подавшим возражение, уточнены мотивы возражения, а именно: выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 738049 в отношении услуг 41 класса МКТУ, перечисленных на второй странице возражения (*«организация и проведение конференций онлайн через компьютерную сеть, организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов»*).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.02.2019) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 738049 представляет собой комбинированное обозначение, включающее

изобразительный элемент в виде многоугольника, внутри которого расположены буквы «D», «P» и «H», выполненные в две строки, и словесный элемент «DIGITAL PHARMA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Товарный знак выполнен в светло-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно доводам возражения лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак является описательным для части товаров и услуг регистрации № 738049, для другой части – вводящим потребителей в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг, а также приводит довод об общепринятом характере обозначения «DIGITAL PHARMA».

В отношении требований Кодекса в части подачи возражения заинтересованным лицом коллегия отмечает, что с возражением не представлено каких-либо доказательств осуществления лицом, подавшим возражение, деятельности или намерений в ее осуществлении с использованием сходного или спорного обозначения.

Доводы относительно организации лицом, подавшим возражение, конференции «Russian Digital Pharma Conference» являются декларативными, при этом относятся только к части оспариваемых услуг 41 класса МКТУ. Распечатка с сайта <https://rdpconf.ru>, не содержит спорного («DIGITAL PHARMA») или сходного с ним обозначения, а также не имеет указания на лицо, подавшее возражение.

Таким образом, коллегия констатирует отсутствие в возражении доказательств заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 738049, что само по себе является основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Вместе с тем в материалы дела правообладателем товарного знака по свидетельству № 738049 представлена копия претензии (8), содержащей указание на нарушение, в том числе, лицом, подавшим возражение, прав на товарный знак по свидетельству № 738049.

При таких обстоятельствах коллегия считает противоречивой позицию правообладателя в отношении заинтересованности лица, подавшего возражение, и, как следствие, подлежащими рассмотрению по существу доводы возражения относительно охраноспособности товарного знака по свидетельству № 738049 с учетом ограничения объема требований лицом, подавшим возражение, озвученным на заседании от 28.10.2020.

Анализ представленных онлайн словарей (2) и (3), показал, что слово «DIGITAL» в переводе с английского языка на русский язык имеет следующие значения: цифровой, дискретное моделирование, электронно-счетный, вычислительный, численный, пальцевидный, пальцеобразный, относящийся к пальцам. Слово «PHARMA» означает фармацевтический.


Вместе с тем следует констатировать, что сочетания слов «DIGITAL» и «PHARMA» словарные источники (2) и (3) не содержат.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарного источника, в котором бы было приведено смысловое значение словосочетания «DIGITAL PHARMA» в целом.

Понятие «цифровой» относится к информации, выраженной при помощи чисел, и, прежде всего, характеризует программные продукты, а также устройства (аппараты и приборы), имеющие аналого-дискретные преобразователи, дискретные процессоры сигналов либо представляющие данные в цифровой форме (например, товары, относящиеся к 09 классу МКТУ).

Понятие «фармацевтический» означает свойственный фармацевтике, характерный для нее, может выступать указанием, например, на ряд товаров, относящихся к 05 классу МКТУ, или услуг, относящихся к 44 классу МКТУ..



Правовая охрана товарного знака «» оспаривается согласно протоколу от 28.10.2020, в отношении услуг 41 класса МКТУ – *«организация и проведение конференций онлайн через компьютерную сеть, организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и*

проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов неvirtуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов».

Коллегия отмечает, что ни одна из услуг оспариваемого перечня прямо не описывается обозначением «DIGITAL PHARMA».

В отношении услуги «*организация и проведение конференций онлайн через компьютерную сеть*» коллегия дополнительно поясняет, что под онлайн-технологиями понимают средства коммуникации сообщений в сетевом информационном пространстве, обеспечивающие синхронный обмен информацией в реальном времени, следовательно, услуга конкретизирована способом обмена данными, но никоим образом не предопределяет характеристику таких данных.

Таким образом, из смысловых значений слов словосочетания «DIGITAL PHARMA» не усматривается, какие именно характеристики оспариваемых услуг оно называет.

Что касается довода возражения об отсутствии у словосочетания «DIGITAL PHARMA» различительной способности, ввиду его использования иными лицами, коллегия отмечает, что возражение не содержит фактических данных о длительности, неоднократности использования обозначения «DIGITAL PHARMA» несколькими независимыми лицами в отношении услуг 41 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, об объемах, периоде оказания услуг, о характере использования обозначения (каким именно образом используется обозначение: в качестве характеристики услуг или для индивидуализации услуг конкретного лица). Представленные материалы (4), (5), (6) либо содержат информацию, относящуюся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, либо вообще не содержат обозначения «DIGITAL PHARMA».

Изложенное свидетельствует о том, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 738049 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано доказанным.

Поскольку коллегия не располагает материалами, свидетельствующими о возможности неверного представления потребителей о свойствах или изготовителе оспариваемых услуг в случае их маркировки обозначением «DIGITAL PHARMA», а также не установлен описательный характер обозначения «DIGITAL PHARMA», то доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса являются также недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 738049.