


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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2019, поданное компанией «УРСАФАРМ Arzneimittel GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1338519 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.11.2016 за №1338519 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 05, 10, 35 класса МКТУ на имя «Ursapharm Arzneimittel GmbH», Германия (далее – заявитель).

Роспатентом 15.11.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1338519 в отношении товаров 05 класса МКТУ «plasters, materials for dressings», товаров 10 класса МКТУ «surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials; droppers for medical purposes; containers for pharmaceutical preparations, particularly eye drops», услуг 35 класса МКТУ «advertising;

business management; business administration; office functions; retail and wholesale services, also via Internet relating to plasters, materials for dressings, scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers, computer software, fire- extinguishing apparatus, contact lenses, contact lens cases, containers for contact lenses, cosmetic contact lenses, lens carrying cases, contact lens washing apparatus, holders for contact lenses, spectacles, spectacle cases, containers for spectacles, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, suture materials, droppers for medical purposes, containers for pharmaceutical preparations, particularly eye drops». В отношении иных товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1338519 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. В предварительном решении от 12.04.2018 было указано, что знак по международной регистрации №1338519 не соответствует требованиям пунктов 1483(1), 1483 (1)(4), 1483 (3) Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1338519 не является реалистическим изображением тех товаров, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации;

- анализ информации, касающейся изображения таблетированных медицинских и ветеринарных препаратов, размещенной в общем доступе в сети Интернет, свидетельствует о том, что подобной формы медицинского/ветеринарного продукта в природе не существует. Таким образом, у потребителя не может возникнуть безусловного восприятия данного изображения как прямого реалистического воспроизведения продуктов, в отношении испрашиваемых к регистрации товаров;

- рядовому потребителю не может быть понятен смысл заявленного обозначения без дополнительных домысливаний, а доводы экспертизы не находят фактического подтверждения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1338519 в отношении всех товаров 05, 10, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, поступившим 17.05.2018, заявителем представлены распечатки из сети Интернет (сайты www.pixabay.com, www.shutterstock.com, www.yandex.ru).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1338519 (09.05.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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 №1338519 является изобразительным и представляет собой сферу золотистого цвета со следами световых бликов белого и коричневого цветов, внутри которой находится другая сфера более насыщенного золотистого цвета, размером примерно вдвое меньше внешней сферы. Внутренние грани внешней сферы имеют наклон в направлении внутренней сферы, которые в силу наличия бликов воспринимаются округленными. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1338519 испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия знака по международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1338519 представляет собой оригинальное изображение, способное восприниматься потребителями по-разному. Например, у потребителей может создаться представление о том, что упомянутый знак представляет собой изображение дна бутылки или стакана из желтого стекла, пепельницы, украшения из

янтаря, банки с медом, глаза рыбы, кулинарной или кондитерской продукции, кроме того, данный знак может вызывать множество иных ассоциаций и домысливаний. В связи с изложенным, нельзя однозначно утверждать о том, что рассматриваемый знак является реалистическим или схематическим изображением заявленных на регистрацию товаров.

Необходимо также отметить, что в обжалуемом решении Роспатента не указано изображением какого вида товара является исследуемый знак, а также по каким причинам он отнесет к категории не обладающих различительной способностью. Так, например, не приведено ссылок на то, какими именно лицами и в отношении каких конкретно товаров используется.

В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение



на дату его приоритета (09.05.2016) утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о соответствии знака по международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что знак по международной регистрации №1338519 признается коллегией фантазийным, то нет оснований для вывода о признании его вводящим потребителя в заблуждение для тех товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку №1338519. Таким образом, знак по международной регистрации соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание информацию о том, что знаку по международной регистрации №1338519 предоставлена правовая охрана в стране происхождения, а также в Австралии, Бахрейне, Республике Беларусь, Швейцарии, Европейском Союзе, Республике Корея, Марокко, Монако, Новой Зеландии, Омане, Украине.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2019, отменить решение Роспатента от 15.11.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1338519.