

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 26.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014702469, поданное Престиж Брэндс Интернешнл, Инк., корпорация штата Виргиния, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2014702469 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «LITTLE REMEDIES» была подана 29.01.2014 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение «LITTLE REMEDIES» в силу своего семантического значения не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно указывает на вид товаров и их количество и не обладает различительной способностью в целом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.02.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, мотивируя его следующим:

- заявленное обозначение выполнено символами латинского алфавита, среднестатистический отечественный потребитель, не владеющий тонкостями английского языка, вероятнее всего, не будет пытаться переводить его на русский язык каким-либо образом, а будет воспринимать его аналогично простым фантазийным обозначениям иностранного происхождения. Таким образом, заявленное обозначение может восприниматься потребителями как изобретенное обозначение, не имеющее определенного семантического значения в связи с товарами, указанными в заявке;

- слова, входящие в заявленное обозначение, являются многозначными и их перевод на русский язык имеет множество вариантов. Так, слово "LITTLE" может переводиться с английского языка как "маленький, небольшой, малый, малочисленный, короткий, близкий, младший, незначительный, несущественный, несерьезный, мало, немного" и т.д. Слово "REMEDIES" может переводиться с английского языка как "средства от болезни, лекарства, применения лекарств, лечение, средства, меры, средства судебной защиты, средства защиты права, возмещение" и другие. То есть данное словосочетание может восприниматься потребителем как изобретенное и не имеющее четко определенного семантического значения по отношению к товарам, указанным в заявке. С какими именно из семантических значений и/или их комбинаций будет ассоциироваться заявленное обозначение у российского потребителя неизвестно, поэтому нельзя однозначно утверждать, как именно будет переводиться среднестатистическим отечественным потребителем заявленное обозначение;

- как указано на сайте заявителя, его продукция предназначена для маленьких детей. То есть, заявленное обозначение не означает того, что у лекарства малая дозировка или что небольшого количества достаточно для излечения, а может только намекать на то, что предлагаемая продукция - это лекарства для маленьких пациентов, но в любом это случае потребует домысливания и дополнительных рассуждений;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение является охраняемым товарным знаком, поскольку словосочетание "LITTLE REMEDIES" имеет необычный синтаксис и представляет собой уникальную и идиосинкратическую комбинацию слов, которые образуют лексическую инвенцию и способны отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей. Заявленное обозначение прямо не указывает на вид, качество или характеристики заявленных товаров, но является самое большее завуалированной и искусной аллюзией по отношению к заявленным товарам;

- заявитель сообщает, что заявленное обозначение объединяет линейку продукции, предназначенной для маленьких пациентов: "Little Coughs" (маленькие кашли), "Little Colds" (маленькие простуды), "Little Tummys" (маленькие животики), "Little Noses" (маленькие носики), "For Fevers" (для температур), "Little Kits" (маленькие наборы);

- заявитель также просит принять во внимание то обстоятельство, что заявленное обозначение уже получило правовую охрану во многих странах мира, например, в стране происхождения - США, в Аргентине, в Австралии, в Азербайджане, в Болгарии, в Канаде, в Эквадоре, в Грузии, в Гонконге, на Ямайке, в Японии, в Республике Корея, в Кувейте, в Ливане, в Малайзии, в Новой Зеландии, в Катаре, в Саудовской Аравии, в Китае, на Украине, в ЮАР.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 26.11.2015 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1), в числе которых копии регистраций №№ 544347 и 544348, копии регистраций в других странах, копии документов, подтверждающих взаимосвязь заявителя и правообладателей в прилагаемых регистрациях.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.01.2014) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. 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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

Перечень заявленных товаров содержит товары в области медицины, в частности: лекарственные и нелекарственные средства для младенцев и детей, а именно назальные препараты для облегчения симптомов простуды; соляные растворы для облегчения заложенности или сухости носа; наборы от заложенности носа, состоящие из солевых растворов и назальных аспираторов; препараты для лечения кашля и симптомов простуды; противозастойные средства и препараты от кашля и боли в горле; препараты для снижения жара, облегчения тупых и острых болей; леденцы для горла для облегчения боли в горле; гели/мази для растирания грудной клетки для устранения застойных явлений, гиперемии; растворы против колик в животе и препараты для избавления от кишечных газов, желудочного дискомфорта и запоров; препараты для облегчения боли во рту; кремы для кожи для

лечения экземы и лосьоны для лечения гнейса, себорейного дерматита; аэрозольные анестетические препараты для облегчения поверхностной/кожной боли; сиропы с содержанием меда для смягчения боли в горле и раздражений, вызванных кашлем; диетические и питательные добавки.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «LITTLE» имеет множество переводов с английского языка таких как: немного, мало, небольшой, маленький, незначительный, малый, короткий, ограниченный, ничтожный, немного, небольшое количество, короткое время и др. «REMEDIES» это – средство, лекарство, средство судебной защиты, мера, средство защиты права, средство от болезни, вылечивать, исправлять (См. <https://translate.google.ru>). Семантика заявленного обозначения вызывает различные смысловые образы, и само по себе данное словосочетание не содержит прямого указания на какие-либо характеристики товаров, что не позволяет отнести его к обозначениям, не обладающими различительной способностью или характеризующими товары.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение не является прямым указанием на вид, свойства и количество заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также не выявлено факта того, что до даты подачи заявки № 2014702469 обозначение «LITTLE REMEDIES» использовалось иными лицами, то коллегия полагает, что основания для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют, а соответствующий вывод экспертизы неправилен.

Факт регистрации на имя заявителя товарных знаков со словесным элементом «LITTLE» («LITTLE COLDS» (свидетельство №544348), «LITTLE NOSES» (свидетельство №544347)) усиливает индивидуализирующую способность заявленного обозначения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения «LITTLE REMEDIES» по заявке № 2014702469 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2016, отменить решение Роспатента от 26.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014702469.