

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 21.07.2011, поданное ООО «Аптека Доктор», г. Пенза (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705188/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009705188/50 с приоритетом от 17.03.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 30.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям: пункта 1 (3) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку заявленное обозначение является неохраняемым, так как указывает на назначение заявленных товаров 05 класса МКТУ; пункта 3 (1) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку заявленное обозначение «Вечернее» совпадает с названием успокаивающего препарата драже «Вечернее», производитель ООО Фирма «Биокор», Россия, поэтому регистрация заявленного обозначения для части товаров 05 класса МКТУ «корни лекарственные, добавки пищевые для медицинских целей, настойки для медицинских целей» способна

ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а для оставшейся части товаров 05 и товаров 29 «пыльца растений» классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Кроме того, решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное также на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным знаком «Вечерний» по свидетельству №235010 с приоритетом от 05.02.2001 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы, которого сводятся к следующему:

- одна лишь информация из Интернета не может послужить основанием для отказа в регистрации обозначения «ВЕЧЕРНЕЕ» в отношении части товаров 05 класса МКТУ, поскольку необходимо подтверждение того, что потребитель, покупая товар, маркированный товарным знаком, ассоциирует название «ВЕЧЕРНЕЕ» с компанией «Биокор»;

- заявитель использовал заявленное обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» задолго до даты подачи заявки, а также до даты регистрации БАД «ВЕЧЕРНЕЕ»;

- довод, касающийся «введения в заблуждение относительно товара» является необоснованным, поскольку в решении экспертизы отсутствуют какие-либо пояснения;

- обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ», в силу его продолжительного использования приобрело различительную способность.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 30.05.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2009705188/50 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.03.2009) поступления 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил 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 соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков

и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ВЕЧЕРНЕЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Решение экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ ввиду наличия товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №235010, ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица, заявителем не оспаривается. В связи с этим отсутствует необходимость проведения анализа на соответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания отказа в регистрации по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» заявленного обозначения представляет собой прилагательное, образованное от слова «ВЕЧЕР» (часть суток, сменяющая день и переходящая в ночь, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.76).

Исходя из семантики слова «ВЕЧЕРНЕЕ», можно сделать вывод о том, что для препаратов или веществ, маркированных этим обозначением, оно является указанием на назначение, а именно указывает на время приема препарата, что подтверждается представленными сведениями, согласно которым препарат «Вечернее», содержащий корневище и порошок валерьяны, обладает успокаивающими свойствами и вероятнее всего принимается вечером с едой.

Таким образом, заявленное обозначение «ВЕЧЕРНИЙ» характеризует товары указывая на их назначение и свойство, и, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

По имеющимся в распоряжении палаты по патентным спорам сведениям, а также по сведениям из общедоступных источников сети Интернет www.biokor.ru; www.obad.ru известно, что Обществом с ограниченной ответственностью Firmой «Биокор» производится и вводится в гражданский оборот с 1993 года биологически активная добавка, маркированная идентичным обозначением «ВЕЧЕРНЕЕ», зарегистрированная в Федеральном реестре БАД за 77.99.23.3.У.4477.5.06 от 25.05.2006, то есть до даты приоритета заявки №2009705188/50. В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «корни лекарственные, добавки пищевые для медицинских целей, настойки для медицинских целей» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, поскольку драже «ВЕЧЕРНЕЕ» издавна известно как «биодобавка», то для заявленных товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, препараты

витаминные; продукты диетические пищевые для медицинских целей» заявленное обозначение будет ложным, поскольку указанные товары не относятся к БАДам.

С учетом изложенного палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения не достаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении заявителя. Указанный вывод обосновывается тем, что заявителем не представлены необходимые сведения о регистрации препарата «ВЕЧЕРНЕЕ» в соответствующем реестре лекарственных средств или БАДов; объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу препарата; а также сведения об информированности потребителя о препарате заявителя, маркированном обозначением «ВЕЧЕРНЕЕ». В связи с чем, коллегия палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с заявителем (ООО «Аптека Доктор») и, следовательно, приобретение различительной способности не доказано.

В соответствии с вышеизложенным палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2011.