

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 от 26.03.2015. Данное возражение подано ООО «АЛВИЛС Патент», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013710278, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013710278 на регистрацию словесного товарного знака «НОРМОЛАЙФ против грусти, тоски и тревоги» была подана 28.03.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 12.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013710278 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Кобра Интернэшнл Фарм», Россия) товарным знаком «НОРМОЛИВ» по свидетельству № 208492, дата приоритета – 29.02.2000, действующего в отношении товаров 05 класса МКТУ [1]. Экспертизой отмечено, что сходство сравниваемых обозначений установлено на основании фонетического критерия.

Также, в заключении экспертизы указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «против грусти, тоски и тревоги» являются неохранными на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они характеризуют заявленные товары, указывая на их назначение и свойства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] имеют лишь общую часть «НОРМО-», которая является слабой, поскольку входит в состав большого количества зарегистрированных на разных лиц товарных знаков, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ (приведено 21 пример: НОРМОЛИТ, НОРМОЛАКС, НОРМОДЕНТ, НОРМАБАКТ, НОРМОМЕД, НОРМОСЕПТ, НОРМОЙОД и т.д.);

- регистрация товарных знаков по классу 05, содержащих элемент «НОРМО-», одним лицом, и отказ в регистрации заявленного обозначения другим лицам является ограничением конкуренции и нарушением прав заявителя;

- в соответствии с информацией из сети Интернет товарный знак «НОРМОЛИВ» служит для индивидуализации следующего товара: Нормолив® - комплекс из натуральных ингредиентов, способствующих очищению и детоксикации, восстановлению, укреплению и поддержанию печени и желчевыводящих путей при самых разнообразных нарушениях, включая последствия злоупотребления алкоголем и вирусные гепатиты. Разжижает желчь и облегчает ее выведение. Исходя из назначения товара, часть «ЛИВ» образована от английского слова «liver», что в переводе на русский язык означает «ПЕЧЕНЬ»;

- тогда как часть «ЛАЙФ» образована от английского слова «life», что в переводе на русский язык означает «ЖИЗНЬ». Слова «против грусти, тоски и тревоги» усиливают смысловое отличие, т.к. указывают на назначение и свойства товара;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически (разное количество букв/звуков), а также семантически (различные ассоциации) и графически (наличие дополнительных слов в заявленном обозначении);

- отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставляемого знака позволяет не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), представляющие собой материалы переписки по заявке № 2013710278.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи (28.03.2013) заявки № 2013710278 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые

наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

НОРМОЛАЙФ
ПРОТИВ ГРУСТИ, ТОСКИ и ТРЕВОГИ

Заявленное обозначение «**НОРМОЛАЙФ**» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, слово «НОРМОЛАЙФ» выполнено более крупным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «**НОРМОЛИВ**» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знакам предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой композицию из словесных элементов, при этом доминирующее положение занимает слово «НОРМОЛАЙФ», а словосочетание «ПРОТИВ ГРУСТИ, ТОСКИ и ПЕЧАЛИ» выполнены более мелким шрифтом и представляют собой указание на свойства и назначение товаров 05 класса МКТУ (направлены против симптомов каких-либо заболеваний, например, симптомами депрессии являются тревога, тоска (грусть, печаль), апатия и раздражительность). В этой связи данное словосочетание является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное заявителем не оспаривается. Более того, коллегия отмечает, что

НОРМОЛАЙФ
ПРОТИВ ГРУСТИ, ТОСКИ и ТРЕВОГИ

обозначение «**НОРМОЛАЙФ**» используется заявителем с конца 2012 года, при этом в инструкции по применению препарата в разделе «Показания к применению» указывается «против грусти, тоски и печали». Данный факт свидетельствует о том, что заявителем рассматриваемое словосочетание употребляется в качестве характеристики товара.

Таким образом, коллегия усматривает, что элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, выступает слово «НОРМОЛАЙФ».

Сопоставляемые знаки содержат словесные элементы «НОРМОЛАЙФ» и «НОРМОЛИВ», имеющие фонетические различия за счет разных конечных частей «-ЛАЙФ»/«-ЛИВ», которые отчетливо произносятся.

Коллегия считает убедительным довод заявителя о том, что форманта «НОРМО-» является слабой в отношении товаров, относящихся к 05 классу МКТУ. К данному выводу позволяют прийти информационные источники (в том числе, базы данных Роспатента, сеть Интернет), в гражданском обороте имеется несколько десятков зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих различным хозяйствующим субъектам.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно классификации признаков и значений словообразовательных элементов, употребляемых в торговых названиях лекарственных средств, приведенной в статье «Товароведческая информация в наименованиях лекарственных средств» («Экономический вестник фармации», 2002, № 2), в названиях препаратов используются характерные элементы, указывающие на фармакологические и фармакотерапевтические свойства лекарственного средства: stat- (от statis – способный останавливать, греч. стояние, поза), norm- (от norma – лат. норма, мера, правило), regul- (регулирующее действие).

Анализ словарных источников (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба слова не являются лексическими единицами какого либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

С точки зрения графики оба знака выполнены буквами русского алфавита, но включение в состав заявленного обозначения неохраяемого словосочетания привносит различия в восприятие сопоставляемых знаков, что несколько ослабляет их визуальное сходство.

Таким образом, с учетом проведенного анализа сравниваемые знаки следует признать в целом несходными, поскольку отсутствие оригинальной графической

проработки сопоставляемых обозначений и семантических значений у обоих сравниваемых слов обуславливает превалирование фонетического критерия сходства словесных обозначений, по которому коллегией было установлено их различие.

Коллегией было также учтено то, что маркировка лекарственных средств напрямую связана с процессом обращения лекарственных средств. Федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. В рамках возложенных на Министерство здравоохранения РФ функций им 10.10.2005 были утверждены Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств. Данные рекомендации содержат общее правило о том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В рассматриваемом случае различие между сравниваемыми словами более, чем в три буквы (И, В, А, Й, Ф).

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, следует отметить, что законодательством допускается существование несходных товарных знаков в отношении идентичных или однородных товаров. Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, однородны, поскольку представляют собой фармацевтические препараты, добавки пищевые для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, имеют близкие условия реализации, одинаковые назначения и круг потребителей.

Таким образом, коллегия не усматривает угрозы смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1], в связи с чем отсутствуют основания для признания заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013710278 в соответствии с требованиями,

регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов кроме «НОРМОЛАЙФ».

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

удовлетворить возражение от 26.03.2015, отменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013710278.