

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 20.11.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское здоровье 2000», Томская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494799, при этом установлено следующее.

НАРОДНАЯ АПТЕКА

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012726798 с приоритетом от 27.07.2012 зарегистрирован 26.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №494799 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новая версия», Санкт - Петербург (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 09, 10, 12, 16, 21, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 41 и 44 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой красный прямоугольник, внутри которого буквами белого цвета выполнен словесный элемент «Народная», справа от прямоугольника расположен словесный элемент «АПТЕКА». Оба словесных элемента выполнены буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного и белого цветов. Словесный элемент «аптека» является неохраняемым.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494799 в отношении всех товаров, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемая регистрация произведена в нарушение закона для значительной части товаров 05 класса, для товаров 30 класса «кондитерские изделия, конфеты», для всех услуг 44 класса кроме ветеринарных услуг и услуг в области гигиены и косметики для людей и животных, а также для всех услуг 35 класса, которые связаны с продажей и продвижением фармацевтических препаратов, диетических веществ для медицинских целей, гематогена и прочих однородных им товаров, поскольку товарный знак «НАРОДНАЯ АПТЕКА» сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком «НАРОДНЫЙ гематоген» (элемент «гематоген» является неохраняемым) по свидетельству № 536350, с датой приоритета от 11.11.2011 года, зарегистрированного на ООО «Сибирское здоровье 2000»;

- вторым самостоятельным основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 494799 является опасность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку ООО «Сибирское здоровье 2000» на протяжении многих лет до даты приоритета оспариваемой регистрации осуществляло введение в гражданский оборот на территории РФ гематогена (БАД) «Народный», который стал широко известен рядовому потребителю;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «Народный гематоген» по свидетельству №536350;

- слово «народный» означает: свойственный, соответствующий духу народа, его культуре, мировоззрению; принадлежащий всему народу;

- в сравниваемых товарных знаках наблюдается подобие заложенных в обозначениях идей: близость к народу, ценность для народа. Различие в

неохраняемом элементе не может оказать существенного влияния на общее впечатление смыслового сходства, поскольку оба обозначения воспринимаются как товарные знаки одного и того же правообладателя;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 494799 предоставлена для широчайшего перечня товаров и услуг, в том числе, имеющих диетическое или медицинское назначение. Гематоген является средством коррекции метаболических процессов направленного действия, состоящим из сухой дефибринированной крови убойного скота. Данный препарат имеет следующие показания к применению: неполноценное питание, железодефицитная анемия, реконвалесценция (после инфекционных и др. заболеваний), хронические заболевания, особенно, при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при которых возможны частые, не всегда замечаемые кровотечения. Дополнительно к этому гематоген богат витамином А, поэтому его употребление в пищу рекомендуется людям с нарушениями функций зрения. Благоприятно действует он и на кожу, рост волос и ногтей;

- однородность гематогена и БАД-ов обусловлена единым составом и назначением, общей формой выпуска и условиями сбыта, единым кругом потребителей, и т.д.;

- широко сформулированная рубрика «продвижение товаров для третьих лиц, услуги по оптовой и розничной продаже товаров», включенная в перечень свидетельства № 494799, напрямую предполагает использование товарного знака «НАРОДНАЯ АПТЕКА», в том числе для деятельности по продвижению гематогена, фармацевтических препаратов и БАД-ов, например, при использовании данного обозначения на вывесках аптек, в объявлениях о продаже БАД-ов и на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, и т.д.;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское здоровье 2000» осуществляет производство и введение в гражданский оборот гематогена «Народный» с 2004 года. В 2006-2011 годах была дополнительно осуществлена государственная регистрация биологически-активной добавки к пище «Гематоген Народный «С подсолнечником» и «Гематоген Народный «Спортивный».

Необходимо также отметить, что ООО «Сибирское здоровье 2000» за период работы с 2004 года по 2014 год произвело и ввело в гражданский оборот продукт Гематоген под торговой маркой «Народный» в количестве 118 681 917 штук. Данные показатели свидетельствуют о широкой известности товарного знака «Народный гематоген» в качестве средства индивидуализации продукции изготовителя ООО «Сибирское здоровье 2000». Правообладатель товарного знака ведет активную деятельность по продвижению указанного средства индивидуализации, выступая в качестве участника различного рода выставок, Всероссийской программы «100 лучших товаров России»;

- у ООО «Сибирское здоровье 2000» есть достаточные основания предполагать, что регистрация товарного знака по свидетельству № 494799, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 536350, способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары, маркированные указанным обозначением, в силу того, что на момент подачи заявки № 2012726798 продукция правообладателя товарного знака по свидетельству № 536350, благодаря его собственной деятельности и деятельности его контрагентов, приобрела широкую известность и зарекомендовала себя среди потребителей гематогена, БАД-ов и фармацевтических препаратов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №494799 недействительной в отношении части товаров и услуг, а именно: товаров 5 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей, в том числе биологически активные добавки; дрожжи для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; конфеты лекарственные; крахмал для диетических или фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских целей; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; вещества диетические для медицинских целей, а именно молоко

белковое; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; средства кровоочистительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; хлеб диабетический; чаи травяные для медицинских целей; сбор чайный для похудения; эликсиры [фармацевтические препараты]»; товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты»; услуг 35 класса МКТУ «реклама и продвижение для третьих лиц фармацевтических препаратов, гематогена, диетического питания и веществ для медицинских целей, детского питания, витаминных препаратов, пищевых добавок для человека, в том числе биологически активных добавок к пище для медицинских целей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], а именно оптовая и розничная продажа вышеперечисленных товаров»; услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; консультации по вопросам фармацевтики; помощь медицинская».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию Решения Арбитражного суда по делу № А40-56339/12 от 18.11.2013 года
2. Копии санитарно-эпидемиологических заключений;
3. Копии свидетельств о государственной регистрации;
4. Копию сертификата соответствия;

5. Копию декларации качества;
6. Копию информационного письма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 29.06.2009 г. № 337-14/9;
7. Копию каталога участников федеральной выставки-ярмарки «Дни малого и среднего бизнеса России - 2010»;
8. Копию каталога продовольственных товаров Всероссийской программы «100 лучших товаров России» 2011 г.;
9. Копии счетов-фактуры, товарных накладных, спецификаций;
10. Копии информационных писем;
11. Распечатку результатов по поисковому запросу «народный» с сайта tolkru.com;

Правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении услуг 35 класса МКТУ предмет возражения сформулирован некорректно, и возражение не может быть рассмотрено в этой части;

- комбинированный товарный знак «НАРОДНАЯ АПТЕКА» не является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком «НАРОДНЫЙ ГЕМАТОГЕН» ни по одному из критериев, предусмотренных правилами для определения сходства между обозначениями;

- оспариваемый товарный знак является изобретенным словосочетанием «НАРОДНАЯ АПТЕКА», выполненным в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово «НАРОДНАЯ» выполнено меньшим шрифтом белого цвета на фоне красной полосы, имеющей скошенную правую сторону, параллельно букве «А» слова «АПТЕКА», которое выполнено большими буквами красного цвета;

- слово «АПТЕКА», выполненное жирным шрифтом в ярком цвете, привлекает внимание при визуальном восприятии и не может быть отброшено при рассмотрении сходства товарных знаков, поскольку образует со словом «НАРОДНАЯ» единое словосочетание, как визуально, так и по смыслу. Товарный знак выполнен в строгом стиле и предназначен для узнавания с большого расстояния (например, в качестве вывески);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 536350 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее разнообразные графические элементы и словесные элементы «НАРОДНЫЙ» и «ГЕМАТОГЕН», выполненные стилизованным шрифтом разного размера и цвета. Графическая часть в данном обозначении является доминирующим элементом, поскольку в ней использованы яркие, бросающиеся в глаза цветовые пятна, а также стилизованное изображение ребенка, привлекающее внимание потребителя. Общая стилистика данного обозначения явно «мультипликационная», направленная на привлечение внимания ребенка;

- важным обстоятельством является то, что в состав оспариваемого товарного знака входит словесный элемент «АПТЕКА», а в состав противопоставляемого обозначения - элемент «ГЕМАТОГЕН» (что полностью проигнорировано лицом, подавшим возражение, при рассмотрении данного критерия). Несмотря на то, что эти слова отнесены к неохраняемым элементам товарных знаков, они, тем не менее, придают обозначениям совершенно различные значения, звучание и смысловую окраску, и не могут быть отброшены, поскольку потребитель их все равно принимает во внимание, не оценивая их охраноспособность;

- товарный знак по свидетельству № 536350 является комбинированным, воспроизводящим, очевидно, упаковку одного единственного продукта - гематогена. Словесный элемент «народный» выполнен мелким шрифтом и занимает очень малую часть товарного знака, чтобы его обнаружить, необходимо приглядываться;

- гематоген представляет собой профилактическое средство, которое содержит железо и стимулирует кроветворение, является источником белка (содержит все нужные организму аминокислоты в оптимальном соотношении), витамина А, жиров, углеводов и минералов, которые содержатся в пропорциях, близких составу крови человека. Внешне плитки гематогена напоминают небольшие шоколадки, но отличаются своеобразным вкусом. Гематоген относится к группе микро- и макроэлементов и в свете современной фармацевтической классификации является биологически активной добавкой (БАД);

- лекарственные средства проходят сложные доклинические и клинические исследования, их разработка и применение требуют значительных затрат времени и средств, и поэтому они выпускаются фармацевтическими компаниями, большинство

из которых хорошо известно потребителям. При этом лекарственные средства выписывают врачи в соответствии с диагностированным заболеванием, и в рецептах прописывают точную дозировку и способ применения, от соблюдения которых значительно зависит эффект, получаемый в результате приема. Поэтому к покупке и выбору лекарственных средств потребители относятся очень внимательно, консультируясь с врачами и фармацевтами в аптеке;

- что касается товара «гематоген», то его назначение является факультативным и дополнительным при определенном расстройстве организма, и он не может являться единственным средством для лечения каких-либо заболеваний. Более того, его отпуск осуществляется без рецепта наряду, например, с жевательной резинкой и витамином С;

- потребители, не воспринимая гематоген как существенный продукт, не могут быть введены в заблуждение совпадением одного малозаметного словесного элемента «НАРОДНЫЙ» на упаковках гематогена и фармацевтических препаратов, предназначенных для лечения серьезных заболеваний, а также таких дорогостоящих и важных препаратов как диетические вещества, детское питание и пищевые добавки, имеющих совершенно другой общий стиль упаковки и продающиеся в аптеке под вывеской «НАРОДНАЯ АПТЕКА»;

- в рассматриваемой ситуации в регистрации содержатся услуги общего характера, относящиеся к широкому спектру деятельности, которая не имеет никакого отношения к гематогену как к продукту, в том числе услуги по продаже товаров третьих лиц. Фактически действие по продаже осуществляется уже над готовым товаром: реализация, размещение, упаковка и т.п., что относится к деятельности торгового предприятия. Эта деятельность никак не связана с производством гематогена, а услуги, оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным;

- по совокупности всех вышеперечисленных признаков и обстоятельств можно сделать вывод, что нельзя признать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения с товарным знаком ООО «Сибирское здоровье 2000» по свидетельству № 536350 на основании общего несходства и неоднородности товаров и услуг, в связи с чем факт регистрации товарного знака по свидетельству № 494799 не нарушает подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №494799.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

12. Копии решений судов.

13. Материалы, подтверждающие использование товарного знака «НАРОДНАЯ АПТЕКА».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (27.07.2012) оспариваемого 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

НАРОДНАЯ/АПТЕКА

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №494799 является комбинированным и представляет собой красный прямоугольник, внутри которого буквами белого цвета выполнен словесный элемент «Народная», справа от прямоугольника расположен словесный элемент «АПТЕКА». Оба словесных элемента выполнены буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного и белого цветов. Словесный элемент «аптека» является неохраняемым.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №536350 является упаковкой для гематогена. Обозначение выполнено в виде ярких мазков кисточкой, внутри расположены два прямоугольника и круг с изображением ребенка с гематогеном в руках. Внутри прямоугольников расположены словесные элементы «НАРОДНЫЙ» и «ГЕМАТОГЕН», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, красного, оранжевого, бледно – оранжевого, желтого, темно – зеленого, зеленого, светло – зеленого цветов.

Коллегия отмечает, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в обозначениях. При этом следует учитывать, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Сравнительный анализ словесных элементов сопоставляемых обозначений показал, что они, действительно, содержат в своем составе фонетически и семантически сходный элемент «Народная/Народный». Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

В оспариваемый товарный знак включен словесный элемент «Аптека», а в противопоставленный товарный знак словесный элемент «Гематоген», которые, несмотря на то, что являются неохраняемыми, придают знакам отличное звучание и смысловую окраску. Словесные элементы «Аптека» и «Гематоген» семантически и синтаксически связаны со словами «Народная/Народный» и образуют с ними единые словосочетания, различные по смыслу и звучанию.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что сравниваемые товарные знаки представляют собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать фактор визуального восприятия изобразительных элементов.

НАРОДНАЯ АПТЕКА

Так, оспариваемый товарный знак выполнен в красно- белых тонах, слово «Народная» выполнено меньшим по размеру шрифтом на фоне красного прямоугольника, имеющего скошенную правую сторону.



Противопоставленный товарный знак является ярким, выполненным в широкой гамме цветов и содержит в своем составе мультяшного улыбающегося добродушного ребенка с шоколадкой в руке. Сравнимые обозначения являются оригинальными и запоминающимися.

Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются как оригинальные и отличные друг от друга композиции, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака позволяет коллегии не анализировать перечни товаров и услуг на предмет установления их однородности.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает, что поскольку установлено отсутствие сходства обозначений, то принципиально отсутствует возможность введения потребителей в заблуждение.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, ошибочными и не находит оснований для удовлетворения возражения, поступившего 20.11.2015.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2015 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 494799.