

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 08.02.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АнвиЛаб», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013736150 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013736150 подано на регистрацию 22.10.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Активная печень без лишнего жира», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.10.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение не обладает различительной способностью для части товаров 05 класса МКТУ «средства для похудения; антибиотики; добавки пищевые»; части товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для медицинских анализов; аппараты диагностические для медицинских целей»; части услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях»; части услуг 44 класса МКТУ «больницы; дома отдыха или санатории». Для другой части товаров и услуг заявленное обозначение будет являться ложным относительно вида и назначения товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 08.02.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана;

- заявленное обозначение «Активная печень без лишнего жира» представляет собой сочетание из слов, которые обычно не употребляются вместе. Обозначение не является широкоупотребимым, образным, устойчивым по составу и структуре выражением, как, например, «Нельзя объять необъятное», «Яблоку негде упасть», «Кататься как сыр в масле», «Перемывать кости», «Кто не рискует, тот не пьет шампанское» и т.п.;

- фраза «Активная печень без лишнего жира» никогда не употребляется и не используется врачами и фармацевтами на практике. Такое словосочетание не встречается в литературе и речи потребителей и узких специалистов. Экспертиза не приводит ни одной ссылки на академические справочники или словари о том, что заявленное словосочетание в целом представляет собой устойчивое словосочетание, кем-либо когда-либо используемое применительно к товарам и услугам 05, 10, 35, 44 классов МКТУ;

- каждое из слов заявленного обозначения «Активная печень без лишнего жира» имеет различную семантику и в отдельности с каждым из них существуют устойчивые выражения. В то же время, из этих слов, которые никогда раньше не употреблялись все вместе в одном словосочетании, заявитель, посредством художественной обработки и, используя дополнительные фантазийные элементы, изменил семантический акцент и создал фантазийное словосочетание, способное порождать различные ассоциации. Различительная способность, таким образом, достигается за счет семантики всего словесного обозначения, а не его частей;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации существует много товарных знаков типа: «Активная полоса» по свидетельству № 269189, приоритет от 06.02.2004; товарный знак «АКТИВНЫЙ ФОКУС НОВОГО ПОДХОДА» по свидетельству № 223017, приоритет от 29.11.2000; товарный знак «ПРОСТО УБЕРИ ЛИШНЕЕ» по свидетельству № 304661, приоритет от 01.12.2004; товарный знак «СБРОСЬ ЛИШНЕЕ» по свидетельству № 494320, приоритет от 14.12.2011; товарный знак «ЗА ПЕЧЕНЬ В ОТВЕТЕ» по свидетельству № 282556, приоритет от 05.04.2004; товарный

знак «ТЕРЯЙ ВЕС И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» по свидетельству № 522934, приоритет от 06.05.2013 и т.д.;

- на имя заявителя зарегистрированы в качестве товарных знаков слоганы с фантазийным образом печени: по свидетельству № 445646 «Гепагارد Экология печени», по свидетельству № 498948 «Экология печени», по свидетельству № 503520 «Если жир засел в печенках», по свидетельству № 508302 «Когда мозг беспечен - страдает печень», по свидетельству № 530746 «Одобрено печенью». Товарные знаки № 530746, № 503520, № 508302 зарегистрированы в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов и при проведении экспертизы этих обозначений не ставился вопрос о том, что для части товаров зарегистрированные обозначения являются ложными или не обладают различительной способностью;

- заявленное обозначение в течение нескольких лет используется заявителем в публикациях в открытой печати, в сети Интернет, в рекламных материалах, что свидетельствует о его различительной способности.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии публикаций об использовании заявленного обозначения.

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

С учетом даты подачи 22.10.2013 заявки №2013736150 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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.

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.

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.

Заявленное обозначение состоит из значимых слов: «активная», которое означает «энергичный, деятельный», «печень» - «самая крупная железа у животных и человека, вырабатывающая желчь», «лишний» - «добавочный, дополнительный» и «жир» - «полные сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот; входят в состав липидов; имеют большое значение как энергетический, пластический и теплоизоляционный материал в организме человека и животных» (См.wikipedia.ru).

Исходя из смыслового значения входящих в состав заявленного обозначения слов, они не образуют какого – либо устойчивого словосочетания, указывающего на качество или свойство каких – либо товаров. При восприятии данного обозначения требуется домысливание, и, следовательно, его можно признать фантазийным.

Анализ сети Интернет показал, что обозначение «Активная печень без лишнего жира» используется заявителем как слоган в рекламных роликах по продаже лекарственного средства «ГЕПАГАРД». При продвижении препарата «ГЕПАГАРД» заявителем также используется слоган «Если жир засел в печенках», который зарегистрирован в качестве товарного знака на имя заявителя по свидетельству №503520, и «Когда мозг беспечен – страдает печень», зарегистрированный по свидетельству №530746.

Кроме того, каких либо иных производителей, которые использовали бы данный слоган для маркировки товаров или для сопровождения услуг, не выявлено.

Таким образом, коллегией обозначение «Активная печень без лишнего жира» признано фантазийным и не указывающим на качество товаров и их свойства, оно может быть зарегистрировано на имя заявителя как соответствующее требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2016, отменить решение Роспатента от 13.10.2015, зарегистрировать товарный знак по заявке №2013736150.