

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 17.02.2012, поданное ООО «Аптека Доктор», г. Пенза (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714727/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2010714727/50 с приоритетом от 28.04.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение и свойства заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение является прилагательным и потому не имеет однозначного толкования;

- по заказу ООО «Аптека Доктор» зависимое предприятие ООО «Парафарм» выпускает и активно рекламирует под торговой маркой «ВЕЧЕРНИЙ» биологически активную добавку, в рекомендациях по применению, которой стоит: «взрослым по 2-3 таблетки три раза в день во время еды», следовательно, слово «ВЕЧЕРНИЙ» не указывает точно на время приема;

- обозначение «ВЕЧЕРНИЙ», в силу его продолжительного использования приобрело различительную способность;

- заявитель владеет правами на доменное имя «ВЕЧЕРНИЙ.РФ», на сайте под этим доменным именем размещена информация о том, что заявитель производит продукцию, маркированную обозначением «Вечерний».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 08.11.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2010714727/50 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- дипломы выставок на 62 листах;
- накладные на 11 листах;
- образцы этикеток на 1 листе.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.04.2010) 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.

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

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «ВЕЧЕРНИЙ» 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 «ВЕЧЕРНИЙ», 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 «Вечерний», содержащий валериану, мяту и мелиссу, обладает снотворными и успокаивающими свойствами, и, в связи с этим, будет указывать на назначение связанное со свойствами препарата.

Таким образом, заявленное обозначение «ВЕЧЕРНИЙ» характеризует товары указывая на их назначение и свойство, и, следовательно, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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 «ВЕЧЕРНИЙ» 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 «ВЕЧЕРНИЙ».

Следует обратить внимание на то, что в представленных документах фигурирует в качестве производителя препарата «ВЕЧЕРНИЙ» компания ООО «Парафарм», а не заявитель - ООО «Аптека Доктор», связь между которыми ни чем не подтверждена. 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 17.02.2012, оставить в силе решение Роспатента от 08.11.2011.