

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 23.07.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека Доктор», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.06.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707087/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009707087/50 с приоритетом от 06.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Решением Роспатента от 28.06.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение указывает на назначение товаров, а именно: на время применения препаратов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.07.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

– заявленное обозначение «НОЧНОЙ» является прилагательным и потому не имеет однозначного толкования без существительного;

- в качестве аргумента, опровергающего мнение экспертизы, может служить регистр лекарственных средств [www.rlsnet.ru](http://www.rlsnet.ru), в котором нет ни одного фармпрепарата, в котором указывается на его ночное применение;
- из базы данных Роспатента и ВОИС следует, что в качестве товарных знаков зарегистрирован целый ряд обозначений, состоящих из слов, аналогичных заявляемому, например, «Утренний», «Midnight», «Вечерние»;
- заявитель имеет регистрацию на товарный знак «Вечерние» по свидетельству №386365 в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые, по мнению экспертизы, не указывают на время приема в отличие от заявленного обозначения «Ночной».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.04.2009) 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «НОЧНОЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и являющееся прилагательным мужского рода от слова «НОЧЬ». Государственная регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не является характеристикой товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. У коллегии нет оснований полагать, что слово «НОЧНОЙ», являющееся прилагательным от слова «Ночь», указывает на назначение товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, поскольку указанные товары предназначены для использования в медицинских целях, а не «для использования ночью», как указано в заключении по результатам экспертизы. Слово «НОЧНОЙ» не является также указанием на время применения, а именно: приема фармацевтических, витаминных препаратов и других товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в силу неправдоподобности предположения, что указанные товары следует принимать именно ночью и ни в коем случае в другое время суток. Следует отметить, что прием фармацевтических и лекарственных средств, как правило, связан с приемом пищи (до еды, после еды, во время еды), иногда в инструкции по приему препарата может быть указано, за 30 минут до сна, если речь идет о снотворном препарате. В этом случае, даже при возникновении различных ассоциаций, связанных с ночным временем суток, прямое указание на время приема препаратов, относящихся к 05 классу МКТУ, отсутствует, что не позволяет признать заявленное обозначение описательной характеристикой товаров, необходимой для использования ее в гражданском обороте при описании этих товаров 05 класса МКТУ.

В силу указанного можно сделать вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех товаров, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 23.07.2010, отменить решение Роспатента от 28.06.2010 и зарегистрировать товарный знак №2009707087/50 в отношении следующего перечня товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

(511)

05 - препараты фармацевтические; препараты витаминные; добавки пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; настойки для медицинских целей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л.  
в 1 экз.