


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

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 13.04.2015, поданное ОАО Фирма «Биокор», г.Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705418, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013705418 с приоритетом от 21.02.2013 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение . В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение состоит из словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ», выполненного в специальном написании. В верхней части обозначения изображена широкая горизонтальная полоса, в нижней части обозначения – узкая полоса. Слово Вечернее – прилагательное от «вечер» - время суток.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, зеленом цветовом сочетании, в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)».

Роспатентом 12.01.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013705418 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ» в качестве неохраняемого элемента. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» (вечернее

– соотносится по значению с сущ. «вечер» - связанный с вечером, действующий по вечерам, предназначенный для вечера, см. Яндекс-словари (<http://dic.academic.ru/>) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, так как в целом не обладает различительной способностью, характеризует товары, указывает на свойства и назначение товаров (рекомендуемое время приема лекарственных препаратов) и используется различными изготовителями лекарственных препаратов для их характеристики (сведения из сети Интернет: <http://www.rlsnet.ru/>, <http://www.piluli.ru/>, <http://omstore.ru/> и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 13.04.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» не подпадает ни под одно из приведенных в пункте 2.3.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила) определений обозначений, не обладающих различительной способностью;

- обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» не является простым указанием, очевидным потребителю как некая характеристика товара без дополнительных рассуждений;

- для всех заявленных товаров рассматриваемое обозначение является фантазийным, ассоциативным и обладает достаточной различительной способностью, чтобы выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- существует практика регистрации товарных знаков в отношении различных товаров и, в частности, товаров 05 класса МКТУ, включающих словесные элементы «ВЕЧЕРНИЕ», «УТРЕННИЕ», «НОЧНОЙ», которым предоставлена правовая охрана в составе знаков (например, «НОЧНОЙ» по свидетельству №429020; «УТРЕННИЙ» по свидетельству №219782 и свидетельству №500397; «Юбилейное Утреннее» по свидетельствам №№ 439109,363140, 363141, 363142; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №84975; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №235010; «ВЕЧЕРНИЕ» по свидетельству №215283; «ВЕЧЕРНЯЯ» по свидетельству №138843; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №152166);

- на имя заявителя в 2012 году зарегистрирован товарный знак «ВЕЧЕРНЕЕ» в Республике Армения (свидетельство №18410), Казахстане (свидетельство №40214),

Беларуси (свидетельство №39647), Украине (свидетельство №160941) с предоставлением словесному элементу «ВЕЧЕРНЕЕ» правовой охраны;

- утверждение экспертизы о том, что обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» широко используется различными изготовителями, является необоснованным. Экспертиза ссылается только на заявителя (ООО Фирма «Биокор») и ООО «Парафарм», имеющих регистрационные документы на производство препарата с наименованием «ВЕЧЕРНЕЕ». При этом продукция ООО «Парафарм» появилась значительно позже продукции заявителя, а именно в 2009 и 2010 гг. Вместе с тем в 1993 году СТ «Фирма «Биокор» было разработано и освоено производство диетического драже «Вечернее» - биологически активной добавки к пище;

- длительное и интенсивное использование обозначения «ВЕЧЕРНЕЕ», в том числе в заявленном дизайне с 2006 года, известность и доступность широкому потребителю, а также высокое качество продукции свидетельствует о приобретенной различительной способности обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013705418 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «ВЕЧЕРНЕЕ».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки с сайта ФИПС товарных знаков: «НОЧНОЙ» по свидетельству №429020; «УТРЕННИЙ» по свидетельству №219782 и свидетельству №500397; «Юбилейное Утреннее» по свидетельствам №№ 439109, 363140; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №84975; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №235010; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №386366; «ВЕЧЕРНИЕ» по свидетельству №215283; «ВЕЧЕРНИЕ» по свидетельству №386365; «ВЕЧЕРНЯЯ» по свидетельству №138843; «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №152166;

2. Копии свидетельств о регистрации товарного знака ВЕЧЕРНЕЕ в Республике Армения, Украине, Республике Казахстан, в Республике Беларусь;

3. Выписка из сети Интернет базы данных Роспотребнадзора, содержащая сведения о регистрации БАД «Вечернее Форте» ООО «Парафарм» от 2009 г.;

4. Копии страниц Решения Арбитражного суда Пензенской области по делу № А49-5713/2010;

5. Копии Регистрационных документов, санитарно-эпидемиологические заключения и декларации соответствия продукции (БАД к пище «Драже «Вечернее») ООО Фирма «Биокор» начиная с 1993 года;

6. Сведения из сети Интернет (сайт ЕГРЮЛ) о ООО Фирма «Биокор»;

7. Копия письма маркетингового агентства «DSM GROUP», касающегося данных о торговой марки БАД к пище «Вечернее» ООО «Биокор» за январь-октябрь 2010г.;

8. Копия Отчета о проведении исследований БАД «ВЕЧЕРНЕЕ» у больных инсомнией, Москва, 2004, проведенного Московской медицинской академией им. И.М.Сеченова;

9. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о БАД «ВЕЧЕРНЕЕ» ООО «Биокор»;

10. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения об отзывах потребителей о БАД «ВЕЧЕРНЕЕ» ООО «Биокор» за 2015г.;

11. Копии сертификатов соответствия «МАРКА ГОДА» 2009-2014гг.;

12. Копии Дипломов выставок, 2006-2015гг.;

13. Справка ООО «Биокор» об объемах продаж БАД Драже «ВЕЧЕРНЕЕ»;

14. Копии рекламных публикаций в СМИ за 2006-2009, 2011-2014 гг.;

15. Копии товарных накладных 2006-2014 гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.02.2013) подачи заявки №2013705418 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



—, выполненное в виде вертикально ориентированного прямоугольника, обрамленного сверху и снизу горизонтальной полосой, внутри которого расположены словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ», выполненный в оригинальной графике, и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, расположенной над буквами «ЧЕР».

Несмотря на оригинальную художественную проработку словесного элемента, он легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «ВЕЧЕРНЕЕ» (данный факт отражен заявителем при подаче заявки в графе описание заявленного обозначения).

Анализ словарно-справочных источников показал, что слово «ВЕЧЕРНЕЕ» представляет собой прилагательное, соотносящееся по значению с существительным

вечер (вечер - часть суток от окончания дня до наступления ночи), связанный с ним, свойственный вечеру, см. Словарь Ефремовой на сайте <http://www.edudic.ru/efr/9442/>).

Таким образом, исходя из семантики, слово «ВЕЧЕРНЕЕ» указывает на время суток. При этом, принимая во внимание, что регистрация товарного знака по заявке №2013705418 испрашивается для товаров 05 класса МКТУ: «диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)» обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» будет восприниматься потребителем как указание на время приема указанных выше товаров.

Данный вывод также подтверждается материалами, представленными заявителем. Так, согласно публикациям в СМИ (14), использование драже «ВЕЧЕРНЕЕ», в состав которого входят комплекс лекарственных трав: валериана, мята, хмель, показало свою эффективность в борьбе со стрессом и бессонницей. Прием нескольких драже перед сном помогает быстрее и легче заснуть. В представленных сертификатах соответствия (11) содержится следующая информация: Биологически активная добавка к пище «ВЕЧЕРНЕЕ» это мягкое успокаивающее средство, рекомендуется при стрессе, состоянии тревожности, нарушении сна. Указанное свидетельствует о том, что препарат «ВЕЧЕРНЕЕ» содержит лекарственные травы, обладает успокаивающими и снотворными свойствами, принимается вечером.

Указанная выше позиция была отражена в Постановлениях Федерального Арбитражного суда Московского округа от 06 августа 2013 года по делу № А40-126157/12-19-1038 и от 12 августа 2013 по делу №А40-124960/12-51-1142, из которых следует, что словесные обозначения «ВЕЧЕРНИЕ» и «ВЕЧЕРНИЙ» (прилагательные образованные от слова «вечер») в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; пищевые добавки для медицинских целей; биологически активные добавки» будут восприниматься потребителем как указание на время приема данных препаратов (в качестве заявителя по данным делам было ООО «Аптека Доктор»).

Факт того, что обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» характеризует товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана, подтверждается его использованием именно в указанном выше назначении различными лицами. Так, согласно сведениям из сети Интернет, помимо заявителя (ООО Фирма «Биокор»), ООО «Парафарм» осуществляет производство БАД «Вечернее Форте», (№ RU.77.99.11.003.E.031525.06.11, 2011-06-16),

см. сайт http://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_43456.htm), российский фармацевтический завод Гален производит БАД «Фитосбор «Алфит-16» Вечерний» (№ RU.77.99.11.003.E.029904.06.11, 2011-06-17), см. сайт http://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_27959.htm), а также ООО «Лаборатория «Энергия здоровья» выпускает БАД под названием «ОРИГИТЕЯ®. Вечернее+пустырник», см. сайт <http://store.origitea.ru/>).

Таким образом, словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» характеризует заявленные товары, указывая на их назначение, в частности на время их приема, и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных материалов (7-15), которые, по мнению заявителя, подтверждают наличие приобретенной различительной способности у заявленного обозначения, то следует отметить следующее.

Анализ материалов, представленных с возражением и находящихся в деле заявки, показал, что заявитель, действительно, является производителем товаров 05 класса МКТУ под обозначением «ВЕЧЕРНЕЕ».

Вместе с тем, как указано выше, продукция, маркированная обозначением «ВЕЧЕРНЕЕ», до даты подачи заявки производилась не только заявителем, но и другими компаниями. При этом две компании: заявитель и ООО «Парафарм» осуществляют свою деятельность в одном регионе – г.Пенза. В этой связи обозначение «ВЕЧЕРНЕЕ» не может восприниматься исключительно как обозначение товаров заявителя.

Учитывая установленные обстоятельства словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» для заявленных товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые; добавки минеральные пищевые; биологически активные пищевые добавки (БАД)» не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как регистрация на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, и лишает их возможности использовать этот словесный элемент в качестве описательной характеристики товаров.


Коллегией также принято во внимание наличие регистрации товарного знака



по свидетельству №447068 с приоритетом от 05.02.2010, в котором все

словесные элементы исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана указанному знаку предоставлена на имя ООО «МИР ОФИСА» (первоначальный правообладатель данного товарного знака - ООО «Аптека Доктор») в отношении товаров 05 класса МКТУ «бальзамы для медицинских целей, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, волокна съедобных растений [не для употребления в пищу], горчица для фармацевтических целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, карамельки для медицинских целей, конфеты лекарственные, корни лекарственные, лекарства от запоров, масла лекарственные, медикаменты, медикаменты для человека, мята для фармацевтических целей, настои лекарственные, настойки для медицинских целей, оподельдок, отвары для фармацевтических целей, пилюли для фармацевтических целей, препараты витаминные, препараты для органотерапии, препараты лекарственные для ванн, препараты медицинские для выращивания волос, препараты химико-фармацевтические, продукты детского питания, продукты диетические пищевые для медицинских целей, сиропы для фармацевтических целей, снотворные, средства вяжущие, средства глистогонные, средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях, средства для похудения медицинские, средства для ухода за полостью рта медицинские, средства жаропонижающие, средства кровоочистительные, средства слабительные, средства тонизирующие [лекарственные препараты], средства укрепляющие нервы, средства, способствующие пищеварению, фармацевтические, травы лекарственные, хлеб диабетический, чай травяные для медицинских целей, чай для похудения медицинский, экстракты хмеля для фармацевтических целей, эликсиры [фармацевтические



препараты]», а также товарного знака  по свидетельству №458850 с приоритетом от 22.12.2009, зарегистрированным на имя заявителя, в котором словесный элемент «ВЕЧЕРНЕЕ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана указанному знаку предоставлена на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества, напитки и пищевые продукты для медицинских целей; пищевые добавки для медицинских целей; пищевые минеральные добавки; витаминные препараты; биологические и белковые препараты для медицинских целей; биологически активные пищевые добавки; лекарственные травы, сборы, масла, настои, напитки, корни, леденцы; чай травяные для медицинских целей; сиропы для

фармацевтических целей; бальзамы для медицинских целей; медицинские препараты для похудения; минеральные воды для медицинских целей; термальные воды».

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, включающих слова «ВЕЧЕРНИЕ», «ВЕЧЕРНИЙ», «ВЕЧЕРНЯЯ», «УТРЕННИЕ», «НОЧНОЙ», следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Что касается сведений о регистрации обозначения «ВЕЧЕРНЕЕ» в других странах, то данное обстоятельство также не влияет на изложенные выше выводы, так как вопрос о предоставлении правовой охраны решается на основе законодательства Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 12.01.2015.