

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Валента-Интеллект», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.05.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017734044, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2017734044 (дата подачи заявки 21.08.2017) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Нормомед», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 31.05.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017734044 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку заявитель уже обладает исключительным правом на тождественные

товарные знаки (свидетельства №№485685, 359716), зарегистрированные в отношении тождественных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня товаров и услуг противоречит природе исключительного права, следовательно такая регистрация будет противоречить общественным интересам на основании положений пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение не является тождественным с товарными знаками по свидетельствам №№359716, 485685, так как не совпадает с ними во всех элементах и отличается от них по графическому признаку: заявленное обозначение выполнено в кириллице строчными буквами с первой заглавной, а товарные знаки по свидетельствам №№359716, 485685 выполнены заглавными буквами. Кроме того, перечень товаров и услуг, в отношении которого спрашивается регистрация товарного знака, не является тождественным перечню товаров и услуг в противопоставленных товарных знаках.

По мнению заявителя, основание по пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса, на которое ссылается экспертиза, не может быть применимо в данном случае, поскольку указанное основание применяется к обозначениям затрагивающим, прежде всего, общепринятые мировые стандарты морали, национальные традиции и культуру.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017734044 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2017) поступления заявки №2017734044 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя

Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**Нормомед**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

03 - аэрозоль для освежения полости рта, гель для отбеливания зубов, пасты зубные, порошки зубные, препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; дезодоранты, средства моющие для интимной гигиены немедицинские, средства туалетные; кремы косметические, лосьоны для косметических целей, препараты для ухода за ногтями, препараты солнцезащитные; мыла; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, принадлежности для косметических целей; шампуни.

05 - добавки пищевые, добавки минеральные пищевые; лейкопластиры, материалы перевязочные медицинские, салфетки, пропитанные лекарственными средствами; медикаменты, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; пасты зубные лечебные; средства туалетные лечебные; питание детское; продукты фармацевтические.

35 - демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях; изучение рынка; маркетинг, продажа розничная и оптовая лекарственных средств, гигиенических препаратов, материалов медицинского назначения; распространение образцов; реклама; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц.

Заявитель является правообладателем следующих товарных знаков:

- словесного товарного знака «**НОРМОМЕД**» по свидетельству №359716 [1] (срок действия регистрации продлен до 25.10.2026), зарегистрированного в отношении следующих товаров:

05 - препараты фармацевтические; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание.

- словесного товарного знака «**НОРМОМЕД**» по свидетельству № 485685 [2], зарегистрированного в отношении следующих товаров и услуг:

03 - аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; бальзамы для десен; гелеобразные вещества для ухода за полостью рта; кремы для кожи; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; пасты зубные; порошки зубные; пасты зубные профилактические; препараты чистящие для зубов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; ополаскиватели для десен; ополаскиватели для полости рта; препараты для ухода за полостью рта; препараты для ухода за зубами; препараты для ухода за деснами; эликсир для десен; эликсир для ухода за полостью рта; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические.

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей, в том числе: бальзамы для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; препараты для ухода за кожей фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские, в том числе: зубные порошки; ополаскиватели для полости рта; пасты зубные лечебные; пасты зубные лечебно-профилактические; эликсиры [фармацевтические препараты], в том числе: эликсир для десен; эликсир для ухода за полостью рта.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; демонстрация товаров, в том числе 03, 05 классов; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

продвижение товаров для третьих лиц, в том числе 03, 05 классов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе 03 и 05 классов.

В результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного словесного обозначения «Нормомед» и словесных товарных знаков «НОРМОМЕД» [1] – [2], принадлежащих заявителю, установлено их фонетическое тождество. Графическое исполнение обозначений не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного шрифта одного алфавита (русского). Однако, указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

В отношении однородности товаров установлено, что часть товаров 03 (аэрозоль для освежения полости рта; пасты зубные, порошки зубные, препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; кремы косметические, лосьоны для косметических целей), 05 (препараты фармацевтические; пасты зубные лечебные; питание детское) и услуг 35 (организация выставок в коммерческих или рекламных целях; изучение рынка; распространение образцов; реклама) классов МКТУ, в отношении которых спрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017734044, являются идентичными товарам и услугам, в отношении которых охраняются товарные знаки [1] – [2].

В связи с изложенным коллегия усматривает, что заявитель уже является обладателем исключительных прав, спрашиваемых в части перечня товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ по заявке №2017734044.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку будет иметь место повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны, что противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя

какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта.

Многоразовая фиксация одного и того же факта (многоразовое признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия этого права.

С учетом вышеизложенного коллегия приходит к выводу о том, что решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

Что касается другой части товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в заявке, то регистрация заявленного обозначения в отношении этих товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1477 Кодекса и подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2018.