

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 12.07.2012, поданное по поручению ОАО Завод экологической техники и экопитания «ДИОД», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735526/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Глицин-Турбо» по заявке №2010735526/50 с приоритетом от 03.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заключения по результатам экспертизы сводятся к следующему.

Словесный элемент заявленного обозначения «Глицин» представляет собой международное непатентованное наименование (МНН) «глицин», семантически и визуально доминирующее в заявленном обозначении.

Принимая во внимание доминирование элемента «Глицин» в заявленном обозначении и статус международного непатентованного наименования заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товара 05 класса МКТУ, представляющего собой указанное вещество, как в целом не обладающее различительной способностью и характеризующее товар.

Международные непатентованные наименования четко определяют фармацевтические субстанции или активные фармацевтические ингредиенты, которые можно однозначно охарактеризовать химической номенклатурой (или формулой), следовательно, в отношении остальных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение будет являться ложным относительно товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ «перевязочные материалы, биндажи гигиенические, биндажи перевязочные, вода мелиссовая для фармацевтических целей, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, мази, мази для фармацевтических целей, смазки для медицинских целей, спирт медицинский» с товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- со знаком «TURBO», зарегистрированным на имя Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 3, 678 Victoria Street RICHMOND, VIC 3121 AU, для однородных товаров 05 класса МКТУ (международная регистрация №1013456 с приоритетом от 29.07.2009);

- с товарным знаком «TURBO», зарегистрированным на имя Рехистрос Интернасьоналес Апликадос, С.Л., Гандурас, 10-12, Кинто Примера, 08021 Барселона, Испания, для товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ (свидетельство №273440 с приоритетом от 30.10.2002);

- с товарным знаком «ТУРБО TURBO», зарегистрированным на имя ООО Группа Компаний «Евродринкс», 143000, Московская обл., г. Одинцово, пос. Западный, ул. Полевая, д. 6, для товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ (свидетельство №282918 с приоритетом от 19.03.2003).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.07.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- слова «Глицин» и «Турбо» занимают примерно равное положение в заявленном обозначении, при этом внимание потребителя сконцентрировано на оригинальном словесном элементе «Турбо»;

- в силу того, что словесные элементы «Глицин» и «Турбо» разделены дефисом, заявленное обозначение в целом имеет качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в него элементов, является оригинальным и способным идентифицировать товары заявителя;

- в силу изложенного доводы о доминировании слова «глицин» являются необоснованными;

- заявитель просит ограничить перечень заявленных товаров следующим образом: «фармацевтические препараты, а именно, средства лекарственные, регулирующие обмен веществ, нормализующие и активизирующие процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшающие психоэмоциональное напряжение, повышающие умственную работоспособность, а также обладающие глицин- и ГАМК-эргическим, альфа1-адреноблокирующим, антиоксидантным, антитоксическим действием и регулирующие деятельность глутаматных (NMDA) рецепторов, биологически активные добавки к пище, являющиеся источниками глицина».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010735526/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в заседании коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (03.11.2010) поступления заявки №2010735526/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным

Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

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

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 его изготовителя;

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010735526/50 является словесным и представляет собой словосочетание «Глицин-Турбо», написанное через дефис, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно, средства лекарственные, регулирующие обмен веществ, нормализующие и активизирующие процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшающие психоэмоциональное напряжение, повышающие умственную работоспособность, а также обладающие глицин- и ГАМК-эргическим, альфа1-адреноблокирующим, антиоксидантным, антитоксическим действием и регулирующие деятельность глутаматных (NMDA) рецепторов биологически активные добавки к пище, являющиеся источниками глицина».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в его состав слово «Глицин» представляет собой международное непатентованное наименование

(МНН) – уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения, что заявителем не оспаривается. Таким образом, словесный элемент «Глицин» в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ указывает на их состав и может быть включен в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что словесный элемент «Глицин» занимает первоначальное положение в знаке, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, что свидетельствует о доминирующем положении данного словесного элемента. В свою очередь словесный элемент «Турбо», написанный через дефис после слова «Глицин», в словосочетании «Глицин-Турбо» является слабым элементом, поскольку воспринимается не как часть сложных слов, соответствующая по значению слову «турбинный» (см. значение слова «турбо» («turbo») в словарно-справочных источниках, <http://slovari.yandex.ru>), а в переносном значении - «движущая сила» (см. перевод слова «turbo» с французского языка, <http://slovari.yandex.ru>), т.е. словосочетание «Глицин-Турбо» ассоциативно воспринимается как «Глицин ускоренного действия». В этой связи наличие у заявителя исключительных прав на товарный знак «ТУРБО» по свидетельству №449657 не может быть принято во внимание.

Таким образом, принимая во внимание доминирующее положение неохраноспособного элемента «Глицин», можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «Глицин-Турбо» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в целом для заявленных товаров 05 класса МКТУ, связанных с фармацевтическими препаратами и биологически активными добавками к пище, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что в решении Роспатента от 18.04.2012 также указывалось на то, что в отношении товаров 05 класса МКТУ, не являющихся лекарственными средствами, заявленное обозначение является ложным

относительно товара. Однако, учитывая ограничение перечня заявленных товаров, приведенное в материалах возражения от 12.07.2012, можно сделать вывод о том, что обозначение «Глицин-Турбо» в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ в настоящее время не подпадает под основания для отказа, предусмотренные положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить, что решение Роспатента от 18.04.2012 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №273440, №282918 и международной регистрации №1013456 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Товарный знак по свидетельству №273440 [1] является словесным и представляет собой слово «TURBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ «эластичные или неэластичные биндажи для медицинских, хирургических и ортопедических целей».

Товарный знак по свидетельству №282918 [2] является словесным и представляет собой слово «ТУРБО TURBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды; воды» и 33 класса МКТУ «напитки спиртовые, экстракты и эссенции спиртовые».

Знак по международной регистрации №1013456 [3] также является словесным и представляет собой слово «TURBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «lubrifiants sexuels intimes» (интимные смазки).

Сходство заявленного обозначения «Глицин-Турбо» и противопоставленных знаков со словесными элементами «ТУРБО», «TURBO» основано на наличии фонетического и семантического тождества входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «Турбо» / «ТУРБО»/ «TURBO». Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ «перевязочные материалы, бинды гигиенические, бинды перевязочные, вода мелиссовая для фармацевтических целей, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, мази, мази для фармацевтических целей, смазки для медицинских целей, спирт медицинский» заявленного обозначения и товаров 05, 10, 32, 33 классов МКТУ «эластичные или неэластичные бинды для медицинских, хирургических и ортопедических целей; минеральные и газированные воды, воды; напитки спиртовые, экстракты и эссенции спиртовые; интимные смазки», указанных в перечнях противопоставленных знаков [1] – [3].

Вместе с тем, принимая во внимание ограничение перечня товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения до фармацевтических препаратов и биологически активных добавок к пище, т.е. товаров, неоднородным указанным в перечнях противопоставленных знаков [1] – [3], можно сделать вывод о том, что данные противопоставления не могут служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учетом вышеизложенного основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 18.04.2012.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2012.