

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 19.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715081, поданное ОАО «Красногорсклексредства», г. Красногорск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012715081 с приоритетом от 11.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 и услуг 35, 39, 40, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие обозначения «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что оно является неохраняемым, поскольку представляет собой сложносоставное слово, состоящее из элементов: «Красногорск», «лек» (лекарство, лекарственный (www.sokr.ru), «средства», указывающее на вид, назначение товаров и место производства.

В поступившем 19.05.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 18.02.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- элементы, входящие в состав обозначения «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА», могут иметь несколько значений. Например, часть слова «лек» обозначает также «денежную единицу Албании»; «средства» - «прием, способ действий для достижения чего-нибудь; предмет, приспособление (или совокупность их), необходимое для осуществления какой-нибудь деятельности; деньги, материальный достаток». Кроме того, заявленное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» является фантазийным, поскольку в виде такого термина не встречается в словарях и иных источниках информации, и не имеет определения, а также не является общеупотребительным словом;

- согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы, поисковым системам интернет Яндекс, Рамблер, Гугл и других данное обозначение не зарегистрировано в качестве фирменного наименования другими лицами и не используется, кроме заявителя, для индивидуализации, как самого юридического лица, так и его продукции и оказываемых услуг;

- заявитель активно использует заявленное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» с 2000 года, путем размещения рекламы в СМИ, в сети Интернет, для товаров и услуг, указанных в заявке №2012715081, среди которых представлены, кроме лекарственных средств, биологически активные добавки, фиточаи, напитки чайные и другие продукты.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 18.02.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 30 и услуг 35, 39, 40, 42, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия письма от 11.12.2013 г. №176 с приложениями - на 8 л. в 1 экз.;
2. Копии изображений образцов продукции - на 5 л. в 1 экз.;
3. Копия Приложения 19 ГОСТ Р52249-2009 - на 5 л. в 1 экз.;

4. Копии досье на процесс упаковки серий готовой продукции с развертками потребительских упаковок - на 146 л. в 1 экз.;

5. Копия СОП «Составление досье на процесс упаковки серии готовой продукции» - на 6 л. в 1 экз.;

6. Копии договоров и документов бухгалтерского учета по созданию дизайна упаковки продукции заявителя - на 67 л. в 1 экз.;

7. Копии договоров и рекламных материалов - на 70 л. в 1 экз.;

8. Копии договоров и рекламных материалов заявителя от ЗАО «Европлант» - на 107 л. в 1 экз.;

9. Копии договоров и документов бухгалтерского учета, подтверждающих сбыт продукции дистрибьютором заявителя - на 137 л. в 1 экз.

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

С учетом даты (11.05.2012) 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, место производства.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство, место производства.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Так, словесное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» состоит из словесных элементов:

- «Красногорск» - Красногóрск — город в России, административный центр Красногорского района Московской области;

- «лексредства» - («лек» - «лекарственный», см. словарь «SOKR.RU») - Лекарственное средство, лекарственный препарат, медикамент, лекарство (новолат. *praeparatum medicinale*, *praeparatum pharmaceuticum*, *medicamentum*; жарг. лечебное средство) — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемое для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, словесное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» может быть расценено как описательное обозначение. Доводы заявителя об ином семантическом восприятии данного словесного элемента не подтверждены фактическими данными.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции, в соответствии с которыми для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Так, заявителем были представлены материалы, из которых следует, что им активно используется заявленное обозначение на протяжении длительного времени.

"Красногорсклексредства" – это крупнейший и старейший в России производитель лекарственных трав и сборов. Предприятие существует с 1938 года. Заявитель, как акционерное общество, осуществляет промышленный выпуск и реализацию лекарственных препаратов и пищевой продукции на территории Российской Федерации с 1992 года по настоящее время. Для индивидуализации выпускаемых товаров и оказываемых услуг с 2000 года по настоящее время заявитель использовал и использует обозначение «Красногорсклексредства». Основным видом деятельности заявителя является производство готовых лекарственных средств, дополнительными видами деятельности являются: производство продуктов, указанных в заявке №2012715081; изготовление и передача в собственность сторонним лицам растительного сырья и полуфабрикатов (промежуточных продуктов) на основе растительного сырья; оказание услуг по переработке лекарственного растительного сырья (давальческое сырье) для сторонних организаций и т.д. На сегодняшний день завод "Красногорсклексредства" обеспечивает больше половины всего объема российского рынка лекарственных трав и сборов. С 1991 года ОАО "Красногорсклексредства" входит в состав Холдинга "Мартин Бауер" - одного из мировых лидеров в области заготовки, переработки растительного сырья и продукции на его основе. целью обеспечения высокого качества выпускаемой продукции, совместно с зарубежными коллегами был сконструирован и собран механизм, который называется "зигзаг". Это единственный среди российских предприятий такого профиля механизм, который

позволяет: обеспыливать измельченное сырье; разделять сырье на отдельные фракции (цветки, стебли, опушенная часть и др.).

Упаковка "Красногорсклексредства" помогает сохранить все необходимые лечебные качества растения и донести их до потребителя в неизменном виде.

"Красногорсклексредства" первым в России в 1995 году стало выпускать продукцию не только в насыпных пачках, но и в фильтр-пакетах. В 2008 году хорошо знакомый всем "кулечек" был заменен термосвариваемым внутренним пакетом, который позволяет полностью сохранить биологически активные вещества и аромат лекарственных растений.

Фасовка продукции практически полностью автоматизирована новейшим немецким оборудованием, что позволяет минимизировать возможность заражения сырья, сохраняя его высокое качество. На всех упаковках продукции нанесено обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА».

За период с 2000 года по 2012 год объем реализации продукции, маркированной «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА», составил 521837000 шт. потребительских упаковок. Товары распространяются по различным городам Российской Федерации (Красногорск, Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Химки, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Воронеж, Челябинск и в других городах) [1].

Реклама продукции заявителя под обозначением «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» размещается в известных периодических изданиях («7 Дней», «Лиза», «Аргументы и факты», «Дайджест», «Домашний доктор» и т.д.

Также, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, отсутствуют сведения о том, что другие лица используют обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» для маркировки своих товаров или услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА» по заявке №2012715081 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 30 и услуг 35, 39, 40, 42, 44 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.05.2014, изменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715081.