

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 03.12.2013, поданное ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729759, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011729759 была подана заявителем 09.09.2011 в отношении товаров и услуг 05, 35 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Первоначально в описании обозначения, приведенным в материалах заявки, было указано, что заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного и словесного элементов. Словесный элемент состоит из цифр и слов: элемент «250 мл», под которым расположено слово «АЛТАЙСКИЙ», выполненное заглавными буквами, слово «ЭЛИКСИР», выполненное заглавными буквами и расположенное под словом «АЛТАЙСКИЙ» на горизонтальной полосе красного цвета. Изобразительный элемент представляет собой луг с зеленой травой и растущими на нем полевыми цветами красного, желтого, фиолетового и белого цветов. Вдали на горизонте за лугом изображены горы синего цвета со снежным покровом белого цвета, а над ними небо голубого цвета, переходящее ниже к горам в белый цвет, и облака белого и голубого цветов. Указанное изображение ограничивается тремя параллельными линиями: двумя линиями черного цвета и между ними одной линией белого цвета, расположенными по периметру изображения и образующими замкнутую ажурную рамку вокруг изображения,

расположенную над словесными элементами. Все вышеуказанные элементы наложены на прямоугольник серебристо-блестящего цвета, верхняя сторона которого имеет выпуклую форму, описывающую по периметру все вышеуказанные элементы. Указанная фигура со всеми наложенными на нее элементами образует этикетку. Фон изображения - белый.

В дальнейшем из состава обозначения были исключены элементы «250 мл» и «ЭЛИКСИР» (корреспонденция, подтверждающая внесение изменений, - 12.04.2013).

Роспатентом 23.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729759 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров и услуг 05, 35 и 44 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ», который представляет собой прилагательное от географического наименования Алтай, Алтайский край (который указывает на место нахождения изготовителя товаров), а изобразительная часть заявленного обозначения представляет собой пейзаж в виде гор и предгорного луга (тождественные и сходные этикетки используются различными лицами – Екатеринбургская фармфабрика, Люми, Эвалар, ООО «Алтайский» и др. Этикетки служат для индивидуализации конкретного вида товара – Алтайского эликсира, представляющего собой комбинированный препарат растительного происхождения, водно-спиртовое извлечение из смеси 24 видов лекарственного растительного сырья...). Сделан вывод о том, что для товаров 05 класса МКТУ «эликсиры (фармацевтические препараты)» и связанных с ними услуг 35, 44 классов МКТУ заявленное обозначение не способно индивидуализировать товары конкретного производителя, не обладает различительной способностью. В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Также в заключении указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «АЛТАІ АЛТАЙ», свидетельство № 332044, приоритет от 21.09.2005, ООО «Медлинфарм», товары 05 класса МКТУ [1];

- «АЛТАЙ», свидетельство № 295098, приоритет от 21.06.2004, ООО Производственно-коммерческая фирма «Мария-Ра», услуги 35 класса МКТУ [2].

Кроме того, в заключении экспертизы приведен анализ внесенных изменений в заявленное обозначение, которые не снимают основания для отказа в государственной регистрации ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 03.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- действительно, словесный элемент «Алтайский» является прилагательным от географического наименования Алтай. Причем наименование «Алтайский» не соответствует названию действительного места нахождения заявителя. Однако обозначения, которые приобрели различительную способность в результате их использования в отношении конкретных товаров, могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака;

- этикетка для эликсира «Алтайского», содержащая заявленное обозначение, была разработана и запущена в тираж заявителем в 2000 году, причем по настоящее время этикетка не менялась. За 11 лет заявителем было произведено 2235451 бутылок эликсира «Алтайского» с этикеткой, содержащей заявленное обозначение. Ввиду значительных объемов производства эликсира «Алтайского» в течение 11 лет, предшествующих подаче заявки на товарный знак, можно утверждать, что потребитель уже до даты подачи заявки на товарный знак воспринимал заявленное обозначение как обозначение «эликсира «Алтайского», производимого заявителем;

- заявленное обозначение оригинально и явно не попадает под понятие обозначений, не обладающих различительной способностью. Все указанные экспертизой ссылки, являются ссылками на Интернет-аптеки и содержат

предложения о продаже эликсира «Алтайского», при этом данный эликсир предлагается в упаковке, защищенной патентом на промышленный образец № 84348 (приоритет от 06.02.2012), принадлежащем заявителю;

- с 21.03.2007 макет упаковки с заявленной этикеткой зарегистрирован в Минздраве РФ и внесен в регистрационное удостоверение эликсира «Алтайский», производимого заявителем (также имеется регистрационное удостоверение лекарственного средства «Алтайский эликсир» от 20.10.2000);

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак № 332044 «АЛТАЙ ALTAI» не сходны до степени смешения (в заявленном обозначении изобразительный элемент оригинален, занимает центральное место и 3/4 пространства всего обозначения, то есть является доминирующим. Благодаря наличию изобразительного элемента в заявленном обозначении, а так же различного написания словесных элементов, заявленное и противопоставленное обозначения производят различное зрительное впечатление, вызывают разные ассоциации в сознании потребителя).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по приобретению заявленным обозначением различительной способности (фотографии, фармакопейные статьи, рекламные публикации, информационные распечатки, договоры, разрешительная документация, справка об объемах продаж, упаковка эликсира и т.д.) [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении настоек для медицинских целей и эликсиров.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 04.02.2014 и 02.04.2014, заявителем представлены дополнительные материалы [2] и [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (09.09.2011) заявки № 2011729759 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 товара либо 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию, включающую словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент, представляющий собой луг с зеленой травой и растущими на нем полевыми цветами, горизонта и гор со снежным покровом, а также неба и облаков. Композиция ограничивается тремя параллельными линиями, образующими замкнутую ажурную рамку вокруг изображения и словесного элемента. С учетом первоначального перечня товаров 05 класса МКТУ и возражения правовая охрана обозначению испрашивается в цветовом сочетании «красный, белый, черный, синий, голубой, фиолетовый, зеленый, серебристо-блестящий, желтый» в отношении товаров 05 класса МКТУ: «настойки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]».

Словарно-справочные источники информации (<http://slovari.yandex.ru/>) показывают, что слово «Алтайский» – имя прилагательное от слова «Алтай» (1. относящийся к Алтаю, алтайцам, связанный с ними; 2. свойственный алтайцам, характерный для них и для Алтая; 3. принадлежащий Алтаю, алтайцам. 4. созданный, выведенный и т.п. на Алтае или алтайцами); Алтайский край – административная единица Российской Федерации на юго-востоке Западной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что рассматриваемый регион (Алтайский край) издревле славится продукцией, изготовленной с использованием лекарственных трав. Так, в словарно-справочной информации (<http://slovari.yandex.ru/>) приведены следующие сведения: Алтайский край является обладателем своих уникальных растений, которые не встречаются в южных регионах России. В густых лесах и бескрайних степях на благодатной почве растут бесценные экземпляры трав. В горных районах природа восхищает своим

великолепием. Имея мощнейший природный потенциал, Алтайский край считается самым экологически чистым регионом. Дарами Алтайского края и Горного Алтая, в производстве которых используются алтайские лечебные травы, собранные на территории уникальных природных заповедников являются биологически активные добавки, бальзамы, сиропы, эликсиры, мед и продукты пчеловодства, косметика и эфирные масла, фито продукция и многое другое.

Необходимо обратить внимание, что данный географический объект и его взаимосвязь с лекарственными травами хорошо известны среднему российскому потребителю. При этом ценятся именно травы, собранные на алтайских лугах, изображение которых включено в заявленное обозначение. В частности, «...Уникальные целебные травники Горного Алтая известны далеко за пределами России. Более 700 видов алтайских растений сегодня постоянно используются в фитотерапии при лечении различных заболеваний кардиологического, неврологического, гинекологического характера и других. Из собранных на лугах Алтая трав создаются уникальные сборы, фиточаи. Именно в то время, когда вода с ледников ручейками начинает стекать на Алтайские луга, травы становятся абсолютно экологически чистыми, поскольку питаются живой водой с предгорья...» (см., например, <http://altaihealth.ru/>).

Изложенное позволяет утверждать, что заявленное обозначение со словесным элементом «АЛТАЙСКИЙ» ассоциируется с деятельностью в области производства и реализации лекарственных трав, эликсиров, настоек, сборов и т.д. и местом нахождения изготовителя данных товаров в Алтае и Алтайском крае. При этом многие производители указанной продукции используют при маркировке товаров слово «алтайский» (например, «Алтайский эликсир», «Алтайский букет», бальзам «Алтайский», алтайский бальзам «Алтай» и др.).

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что в отношении товаров 05 класса МКТУ: «настойки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]», заявленное обозначение не обладает различительной способностью и не способно выполнять индивидуализирующую

функцию товарного знака, в связи с чем подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем были представлены материалы [1], касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении производства и распространения товаров 05 класса МКТУ.

Анализ представленных материалов [1] показал следующее.

Заявленное обозначение со словесным элементом «АЛТАЙСКИЙ» предназначено для маркировки эликсира, производимого заявителем.

Согласно представленным документам [1] ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» является крупным фармацевтическим предприятием в Ленинградской области (в ассортименте производимой продукции такие средства, как: «Аекол», «Алтайский эликсир», «Боярышника настойка», «Демидовский эликсир», «Кедровит», «Ретинола пальмитат» и др.). Компания начала деятельность по производству и реализации «Алтайского эликсира» с 2000 года, а именно, заказывало этикетки, получало регистрационные удостоверение (в частности, представлены удостоверения от 20.10.2000, от 21.03.2007), оформило и утвердило фармакопейные статьи, получало сертификаты соответствия и т.д. При этом целесообразно обратить внимание, что фармакопейная статья от 21.06.2000 содержит указание, что «Алтайский эликсир» представляет собой водно-спиртовое извлечение из смеси 24 видов растительного лекарственного сырья с добавлением яблочного сока натурального, меда натурального и колера эликсирного, вводится впервые.

Материалы [1-2] свидетельствуют о выпуске и реализации заявителем большого количества единиц продукции: согласно справке [1] с 2002 по 2012 г.г. было продано 1 825 324 шт. эликсира «Алтайский» (250 мл) и 523 407 шт. эликсира «Алтайский» (100 мл).

Рассматриваемый знак проставлялся на упаковке товара (коробке) и этикетках (на бутылках).

Целесообразно отметить, что, несмотря на то, что заявитель находится в Ленинградской области, все ингредиенты для изготовления эликсира (родиола

розовая, ромашки цветки, березовые почки, брусника лист и т.д.) заказываются им в Алтайском крае (например, договор от 07.09.2009 с ООО «Лаванда», г. Барнаул [3]).

Коллегия палаты по патентным спорам считает, что представленные материалы свидетельствуют о длительном и интенсивном использовании заявителем в отношении товара «эликсир» заявленного обозначения в целом, как единой графической композиции, в которой наиболее ярким и запоминающимся элементом (доминирующим) является изобразительный элемент (луг, цветы, небо, горы, характерная рамка и т.д.).

Таким образом, словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ» не занимает доминирующего положения и может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Целесообразно обратить внимание, что согласно словарным источникам «эликсир» - крепкий настой на спирту, кислотах, содержащий лекарственные, антисептические, ароматические и др. вещества и употребляемый в медицине и косметике, «настойка» - спиртовой экстракт какого-либо вещества, растения.

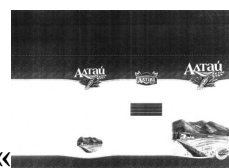
С учетом вышеприведенных сведений и документов [1-3], коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность для товаров 05 класса МКТУ «настойки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]» с исключением элемента «АЛТАЙСКИЙ» из самостоятельной правовой охраны.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что заявителем из перечня товаров 05 класса МКТУ исключены все товары, не относящиеся к медицинским настойкам и эликсирам, в связи с чем нет оснований для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно товаров. Необходимо также обратить внимание, что все травы, используемые заявителем для приготовления своей продукции (эликсира) заказываются и доставляются от предприятий, находящихся в Алтайском крае (см. материалы [1-2]), что делает использование слова «АЛТАЙСКИЙ» в составе заявленного обозначения географически мотивированным, в связи с чем основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

АЛТАЙ

Противопоставленный товарный знак «ALTAI» [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «биологические препараты, пищевые добавки для медицинских целей, минеральные пищевые добавки, кормовые добавки для медицинских целей».



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку, содержащую словесные элементы: «АЛТАЙ», «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде композиции из колосьев, лопаты и зерна, полей и гор. Элемент «ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что заявителем в возражении не приведены доводы относительно сходства или различия заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2], а услуги 35 класса МКТУ отсутствуют в испрашиваемом в возражении перечне. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявителем выражено согласие с противопоставлением знака [2] и проведение сопоставительного анализа в данном случае не требуется.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], следует отметить, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.2014 были зарегистрирован договор за № РД0147957 об отчуждении исключительного права на товарный знак по

свидетельству № 332044 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ – в настоящее время правообладателем знака является ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген».

Таким образом, владельцем заявленного обозначения и знака [1] является одно и то же лицо, что снимает противопоставление данного знака в качестве основания для отказа в государственной регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011729759 в отношении товаров 05 класса МКТУ «настойки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]» с исключением элемента «АЛТАЙСКИЙ» из самостоятельной правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 03.12.2013, отменить решение Роспатента от 23.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011729759.