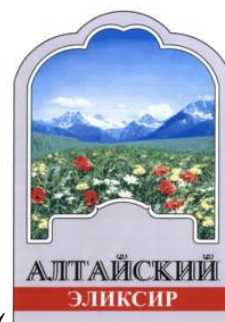
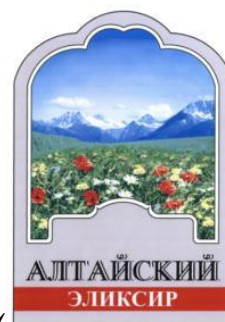


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Люми" (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593615, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2015732065 с приоритетом от 06.10.2015 зарегистрирован 03.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №593615 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген", 188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Щеглово, 53А (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2022 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://dic.academic.ru/>) входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ» является прилагательным от слова «Алтай» со значением: 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. В свою очередь Алтай (Алтайский край) – это административная единица Российской Федерации на юговостоке Западной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа (аналогичная позиция изложена в решении Роспатента по заявке №2011729759, см. Приложение 3).

Под словом «ЭЛИКСИР» понимается недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой прозрачную смесь спирто-водных извлечений из лекарственного растительного сырья с добавлением лекарственных веществ, сахаров и ароматизаторов (см. <https://kartaslov.ru/>).

Учитывая приведенную семантику, можно сделать вывод, что словесный элемент «ЭЛИКСИР» представляет собой указание на вид и свойства товаров, отнесенный к 05 классу МКТУ, а слово «АЛТАЙСКИЙ» ассоциируется с названием определенного российского региона.

Таким образом, словесные элементы «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Данная позиция отражена в заключениях Роспатента, например, заявка №2013718405, где экспертиза вывела из правовой охраны слова «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» ссылаясь на то, что «АЛТАЙСКИЙ» - это прилагательное от

географического наименования Алтай, Алтайский край (см. Словарь прилагательных от географических названий 1986 г. Е.А. Левашова), а «ЭЛИКСИР» - это недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой прозрачную смесь спирто-водных извлечений из лекарственного растительного сырья с добавлением лекарственных веществ, сахаров и ароматизаторов (см. <https://kartaslov.ru/>).

Кроме того, заявитель на этапе подачи заявки оспариваемого товарного знака самостоятельно указывал слова «Алтайский эликсир» в качестве неохраняемых, то есть был согласен с отсутствием у них охраноспособности.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит в товарном знаке по свидетельству №593615 вывести из правовой охраны словесные элементы «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР».

В качестве приложений к возражению указаны следующие документы:

1. Свидетельство на товарный знак №593615;
2. Исковое заявление;
3. Заключение коллегии ППС по результатам рассмотрения возражения по заявке №2011729759;
4. Материалы заявки №2013718405;
5. Заявка на регистрацию товарного знака №2015732065.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, а также о дате и месте его рассмотрения, представил отзыв. Доводы отзыва сводятся к отсутствию сходства между сопоставляемыми обозначениями.

Правообладателем были представлены документы в обоснование довода о возможности включения в состав заявленного обозначения словесного элемента «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в качестве охраняемого элемента, в частности заявителем были представлены сведения, касающиеся длительности и интенсивности использования им заявленного обозначения задолго до даты

приоритета (06.10.2015). Данные материалы исследовались Роспатентом на этапе экспертизы заявленного на регистрацию обозначения.

Так, заявитель указал на то, что первые образцы продукции, маркированные обозначением «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» были введены им в гражданский оборот не позднее 2002 года, а по состоянию на 01.10.2015 им была произведена 2 740 491 единица продукции «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР». В результате использования обозначения «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» (как словесное, так и комбинированное, являющееся объектом охраны в оспариваемой регистрации) приобрели различительную способность и стали восприниматься потребителями в качестве оригинальных, не описательных, элементов, ассоциирующихся с правообладателем.

Также правообладателем были представлены регистрационное удостоверение №000065/01 от 21 марта 2007; оборотно-сальдовая ведомость за 2002-2015 годы; заключение Института социологии РАН №181-2015 от 23.09.2015.

Кроме того, правообладателю принадлежат следующие товарные знаки, охраняемые на территории России в отношении тождественных товаров:

1. «АЛТАЙСКИЙ», регистрация №517718, от 14.07.2014;
2. «АЛТАЙ», регистрация №513432 от 20.08.2007;
3. «ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ», регистрация №537067 от 16.03.2015 (словесная часть является неохраняемым элементом).

Принимая во внимание полный объем документов, представленных с ответом на уведомление, а также продублированных с отзывом на возражение, правообладатель полагает доказанным факт наличия различительной способности словесных элементов «Алтайский эликсир» по отношению к ООО «Мелиген».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении и возражения, поступившего 12.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №593615.

К отзыву приложены следующие документы:

6. Декларации о соответствии продукции «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР»;

7. Документы, подтверждающие реализацию продукции «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР»;

8. Регистрационное удостоверение на продукцию «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР»;

9. Документы, подтверждающие изготовление упаковок для продукции «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР»;

10. Социологическое заключение №181-2015 от 23.10.2015.

Кроме того, коллегией изучены и приобщены к материалам дела документы, представленные ООО «Мелиген» в ответ на уведомление Роспатента о проверке соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства:

11. Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Мелиген» за январь 2002 – октябрь 2015;

12. Документы, подтверждающие поставки «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» ООО «Люми»;

13. Документы, подтверждающие закупку сырья у алтайских предприятий;

14. Архивные регистрационные удостоверения на эликсир «АЛТАЙСКИЙ» (21.03.2007).

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.10.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №593615 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступившими в силу 01.10.2014,) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее- Правила).

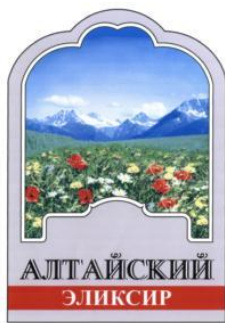
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №593615 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из изображения гор, цветущего луга, обрамленных оригинальной рамкой, а также из словесных элементов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР», выполненных одно под другим стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ в красном, белом, черном, голубом, синем, зеленом, темно-зеленом, сером, желтом цветовых сочетаниях.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеется судебный спор относительно незаконного использования ООО «ЛЮМИ» товарного знака по свидетельству №593615 (в материалы дела приложено исковое заявление от ООО «МЕЛИГЕН» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, в том числе, на товарный знак по свидетельству №593615. При этом лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что полагал свободным от чьих-либо прав словесные элементы «Алтайский эликсир», поэтому и использовал их в своей деятельности.

Учитывая столкновение сторон спора вокруг использования словесных элементов «Алтайский эликсир», присутствующих в оспариваемом товарном знаке, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Общества с ограниченной

ответственностью «ЛЮМИ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №593615.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №593615 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Охраноспособность словесных элементов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» оспариваемого товарного знака может быть оценена в соответствии со словарным значением входящих в него слов.

Так, 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.

Слово «ЭЛИКСИР» согласно словарю Ожегова С.И. имеет значения: Крепкий настой на спирту, кислотах, употр. в медицине, косметике. Зубной э. Жизненный э. или э. жизни (у средневековых мистиков: чудодейственный, волшебный напиток, якобы способный сохранить молодость; также перен.; о том, что вливает бодрость, желание жить) – см. <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36241>.

Таким образом, слова «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» оспариваемого товарного знака действительно являются описательным относительно свойств товаров 05 класса МКТУ «настойки для медицинских целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; бальзамы для медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты фармацевтические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; настои лекарственные; сбор чайный противоастматический; травы лекарственные; чаи травяные для медицинских

целей», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Иными словами словесные элементы «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» оспариваемого товарного знака не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем коллегия отмечает, что решение о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку в полном объеме с включением в объем охраны словесных элементов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» принято с учетом документов о приобретенной различительной способности указанными неохранными элементами в качестве средства индивидуализации ООО «Мелиген».

Коллегия проанализировала представленные с отзывом документы, дублирующие те материалы, которые были представлены с отзывом на уведомление Роспатента о результатах проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства и установила следующее.

Регистрационные удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения от 21.03.2007 содержит сведения о торговом наименовании «Алтайский эликсир» для лекарственного средства объемами 100/250 мл. бутылка производителя ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген».

Декларации от 27.01.2012, 16.02.2012, 16.04.2012, 25.05.2012 свидетельствует о соответствии требованиям лекарственного средства «Алтайский эликсир», 250 мл., «Алтайский эликсир», 100 мл. производства ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген».

Представленные заявки на изготовление этикеток и контрэтикеток лекарственного средства «Алтайский эликсир» в объемах 250 мл и 100 мл. в объемах 50 тыс. шт., 40 тыс. шт. в 2013 году, 200 тыс. шт., 120 тыс. шт. в 2014 году, 250 тыс. шт. и 40 тыс. шт. в 2015 году, с представленными платежными поручениями об оплате выполненных работ.

Товарные накладные за 2012 – 2015 годы содержат сведения об отгрузке крупных партий товаров, маркированных наименованием «Алтайский эликсир», в адреса компаний ООО «Фармавит», ООО «Доместикфармгрупп – Санкт-Петербург.

Кроме того, товарные накладные за период 2010-2011 годы свидетельствуют об отгрузке крупных партий товара под наименованием «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в адрес компании ООО «Люми».

Кроме того были представлены договоры, свидетельствующие о закупке ООО «Мелиген» сырья для производства лекарственного средства у различных предприятий республики Алтай.

Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2002-октябрь 2015 свидетельствует о реализации за указанный период товаров «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» на общую сумму 2 740 491.

Кроме того, правообладателем представлено заключение №181-2015 от 23.09.2015 относительно восприятия потребителями оспариваемого товарного знака в целом, а также его словесных элементов в отдельности. Согласно заключению 80% опрошенных полагают, что обозначение «Алтайский эликсир» используется разными, не связанными между собой компаниями. На вопрос «Как вы считаете, что представляет собой данное обозначение?» 84 % респондентов ответили, что это обозначение используется конкретным производителем, чтобы отличить товар, на котором проставляется данное обозначение, от товаров других производителей». Большинство опрошенных, а именно 85% ответили, что информации о товаре недостаточно (комбинированное обозначение «Алтайский эликсир») – необходимо получить дополнительные сведения о его виде, назначении, характеристиках и свойстве. 62% респондентов определяют оспариваемый товарный знак как известное им обозначение, а 84% указывают, что надпись на данном обозначении используется одним производителем и также указывают, что надпись на данном обозначении используется конкретным производителем, чтобы отличить товар, на котором проставлено данное обозначение от товаров других производителей».

При ответе на вопрос о том, какая из перечисленных компаний является производителем товаров, выпускаемых под обозначением «Алтайский эликсир» 43% определили компанию «Мелиген», 21% - Промомед, 4% - Саффон», 31% - отказались от ответа. Согласно методике исследования, опрос проведен с 26 августа по 10 сентября 2015 года (до даты приоритета оспариваемого товарного знака 06.10.2015) в 6 городах Российской Федерации среди совершеннолетних потребителей настоек, эликсиров в режиме очного опроса. Количество опрошенных составило 1 500 человек.

Резюмируя все вышеизложенное есть основания заключить, что ООО «Мелиген» начиная с 2007 года разработало и зарегистрировало лекарственное средство под торговым наименованием «Алтайский эликсир». Затем силами общества произведена добровольная сертификация данного продукта. Лекарственные средства, маркированные, в том числе, словесными элементами «Алтайский эликсир», распространялись ООО «Мелиген» длительный период времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно, с 2010 года, при этом объемы такой реализации превышали 150 000 экземпляров продукции в год.

Данные фактические сведения подтверждаются результатами социологического исследования, согласно которым потребители воспринимают словесные элементы «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в качестве средства индивидуализации Общества с ограниченной ответственностью «Мелиген», используемым для маркировки лекарственных препаратов.

Таким образом, Роспатентом верно был сделан вывод о возможности

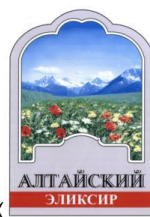


регистрации обозначения «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» по заявке №2015732065 в отношении товаров 05 класса МКТУ с включением в объем правовой охраны словесных элементов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР».

Данное решение принято на основании положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса в результате приобретения дополнительной различительной способности, доказанной представленными документами.

Коллегия обращает внимание, что рассматриваемое возражение обосновано исключительно словарными источниками информации относительно неохраноспособности словесных элементов в силу их семантического значения. Вместе с тем, коллегия не оспаривает изначального отсутствия различительной способности у словесных элементов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР», однако вывод о включении этих слов в объем охраны товарного знака по свидетельству №593615 сделан на основе документов о приобретенной различительной способности.

В тексте возражения или приложенных к нему материалах никак не опровергаются данные социологического исследования и иные сведения относительно использования слов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в качестве средства индивидуализации компании «Мелиген». Следовательно, в отсутствии документов,



опровергающих приобретение обозначением «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в целом различительной способности на имя ООО «Мелиген», коллегия не имеет оснований для вывода о прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в части указания в качестве неохраняемого элемента слов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР».

Что касается отсылок лица, подавшего возражение, к решению Роспатента по заявке №2011729759, в результате которого в качестве товарного знака по



свидетельству №517718 был зарегистрировано обозначение «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» с указанием слова «АЛТАЙСКИЙ» в качестве неохраняемого, то коллегия отмечает, что в рамках данного делопроизводства был представлен иной комплект документов

относительно приобретенной различительной способности, ввиду чего были сделаны иные выводы. Также и при регистрации на имя ООО «Мелиген» товарного знака



« » по свидетельству №537067 с приоритетом 31.05.2013 года в отношении товаров 05 класса МКТУ документы о приобретенной различительной способности также не предоставлялись. То есть ранние товарные знаки ООО «Мелиген» не включали в объем правовой охраны словесные элементы «Алтайский Элискир», так как общество на тот момент не считало их пробретшими различительную способность, не оспаривало исключение их из объема правовой охраны, так как на прежние даты приоритетов имелся непродолжительный период использования.

В случае с оспариваемым товарным знаком, напротив, период использования обществом словесных элементов «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в качестве средства индивидуализации в отношении товаров 05 класса МКТУ составил период более 7 лет, что позволило приобрести узнаваемость в глазах потребителей.

Также коллегией учтено, что лицу, подавшему возражение, принадлежит

АЛТАЙ

товарный знак « **ALTAI** » по свидетельству №513432 с датой приоритета 21.09.2005.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №593615.