

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, рассмотрела возражение от 28.01.2013, поданное ООО «Горздрав», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010735602, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010735602 с приоритетом от 08.11.2010 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения капсулы для лекарств, внутри которой расположен фантазийный словесный элемент «ГорЗдрав», слева от которого расположено изображение креста.

Решением Роспатента от 29.10.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что словесный элемент заявленного обозначения не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование предприятия и на назначение заявленных услуг, поскольку состоит из двух

частей «Гор» – первая часть сложных слов, образованная от слова «городской» (горздравотдел, горсправка горторг и др.), «Здрав» – часть, образованная от слова «здравоохранение» (райздрав, горздрав, облздрав и т.д.) (см. Интернет-словари). Также было установлено экспертизой, что элемент «ГОРЗДРАВ» известен со времен СССР и представляет собой общепринятое сокращение от «городской отдел здравоохранения» (см. Новый словарь сокращений русского языка под ред. Е.Г. Коваленко, М., ЭТС, 1995), в настоящее время существуют департаменты горздрава, например, в Москве <http://www.mosgorzdrav.ru>, в Санкт-Петербурге <http://gorzdrav.spb.ru>, в Воронеже <http://gorzdrav.vrn.ru> и др. В связи с указанным регистрация такого обозначения противоречит общественным интересам и может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Представленные заявителем дополнительные материалы не соответствуют заявленному обозначению (зеленый цвет, слова «АПТЕКИ ОПТОВЫХ ЦЕН») и не были учтены при проведении экспертизы.

В возражении от 28.01.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявитель никогда не возражал против того, что словесный элемент «Горздрав» заявленного комбинированного обозначения образован слиянием двух общепринятых сокращений «гор» и «здрав»;

- с распадом СССР произошла реорганизация Министерства здравоохранения СССР, в результате чего были образованы департаменты и службы здравоохранения, т.е. уже более 20-ти лет не существует никаких городских отделов здравоохранения;

- ООО «Горздрав» является арендатором доменных имен gorzdrav.ru, gorzdrav.org, gor-zdrav.pf и gorzdrav.pf и использует их в наименовании своих сайтов, владельцем этих доменных имен является один из совладельцев ООО «Горздрав» Точилин А.А.;

- в подтверждение факта несуществования Департамента горздрава города Москвы прилагается уведомление Департамента здравоохранения города Москвы от 18.02.2010 о предоставлении заявителю лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;

- словесный элемент «Горздрав» совпадает с отличительной частью фирменного наименования заявителя, что в принципе не может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заявитель является управляющей компанией сети аптек, реализующих медикаменты по оптовым ценам, фирменной эмблемой которых и является заявленное обозначение;

- на сегодняшний день на территории Москвы и Московской области расположено 62 аптеки под заявленным обозначением;

- заявленное комбинированное обозначение приобрело в настоящее время различительную способность в результате его длительного использования, на протяжении нескольких лет заявитель рекламировал свою деятельность в средствах массовой информации, выпускались рекламные листовки, визитки, открытки, плакаты, осуществлялась реклама на улице, в метро, Интернете, почтовых ящиках и почтовых отделениях «Почта России», сумма инвестиций в рекламу за период с 15.03.2010 по 30.10.2012 составила 14 614 782 рубля, в приложении к возражению имеются документы, подтверждающие часть расходов на рекламу, оплаченную непосредственно заявителем за период с 08.04.2010 по 17.10.2012.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Письма от 23.01.2013 ЗАО «РСИЦ» о регистрации доменных имен gorzdrav.ru, gorzdrav.org, гор-здрав.рф, горздрав.рф.

2. Уведомление Департамента здравоохранения Москвы от 18.02.2010 и лицензия.

3. Выдержки из решений ППС от 18.12.2008, касающихся международных регистраций №№511662 и 599760.

4. Реклама в газетах и журналах.

5. Договор поручения №17 от 01.02.2010 между ООО «Горздрав» и ООО «Фармправление».

6. Список инвестиций в товарный знак «Горздрав» - реклама на улице и в метро.

7. Список инвестиций в товарный знак «Горздрав» - сайт и колцентр.

8. Список инвестиций в товарный знак «Горздрав» - реклама в средствах массовой информации.

9. Список инвестиций в товарный знак «Горздрав» - реклама по месту жительства.

10. Список инвестиций в товарный знак «Горздрав» - производство печатной продукции.

11. Выписки АКБ «НЗБанк» с 01.01.2010 по 31.12.2012 о расходах ООО «Горздрав» на рекламу.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (08.11.2010) приоритета заявки №2010735602 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, а также состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

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

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры; обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий и др.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 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.

К обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.(пункт 2.5.2 Правил).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вытянутого по горизонтали овала, представляющего стилизованное изображение капсулы для лекарств с расположенным внутри словесным элементом «ГорЗдрав», состоящим из общепринятых сокращений «Гор» («Городской») и «Здрав» («здоровоохранение»), что заявителем не оспаривается. В левой части знака

расположено изображение креста. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «ГорЗдрав», который состоит из общепринятых сокращений «Гор» (городской) и «Здрав» (здравоохранение), и сам является общепринятым сокращением от словосочетаний «городской комитет здравоохранения, городской отдел здравоохранения» (см. Интернет. Словарь сокращений русского языка Sokr.ru). Несмотря на то, что в настоящее время не существует городских отделов и комитетов здравоохранения, тем не менее, обозначение «ГорЗдрав» характеризует услуги, связанные со здравоохранением, и, следовательно, указывает на назначение заявленных услуг.

В связи с указанным вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, изложенный в заключении по результатам экспертизы, следует признать правомерным.

Вместе с тем, следует отметить, что в соответствии со статьей 6-quinquis (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, что заявитель представит материалы, подтверждающие приобретенную обозначением различительную способность в результате его длительного использования на территории Российской Федерации.

Материалы, представленные заявителем, не подтверждают длительного и интенсивного использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки №2010735602, поскольку основная часть материалов касается использования обозначения после даты приоритета заявки на государственную регистрацию. В частности, все представленные рекламные материалы в средствах массовой информации датированы 2011-2012 гг., информация об инвестициях в рекламу обозначения «ГорЗдрав» на улицах и в метро, в разработку сайта, рекламу в СМИ, указанные в материалах [6-8], свидетельствует о незначительном периоде использования заявленного обозначения до даты приоритета заявки №2010735602. Что касается сведений [9] о

рекламе по месту жительства, в подъездах, на почте, о раздаче листовок, то, как следует из материалов возражения, указанная реклама осуществлялась на ограниченной территории России, а именно только на территории Москвы и Московской области. Указанные обстоятельства не позволяют признать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования на территории Российской Федерации.

Также следует отметить, что обозначение «ГорЗдрав» в силу того, что является сокращением от словосочетания «городское здравоохранение», может вызвать у потребителя представление о том, что заявитель каким-то образом связан с городскими департаментами здравоохранения, что не соответствует действительности. Следовательно, существует возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что позволяет признать заявленное обозначение не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2012.