

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 23.05.2017 возражение, поданное ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», п. Щеглово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722950, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «**ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ**» по заявке №2015722950 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 23.07.2015 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «эликсир [фармацевтические препараты]».

Роспатентом 22.02.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЭЛИКСИР» (крепкий настой на спирту, кислотах, употребляемый в медицине, косметике, см.

Интернет-словари, <http://dic.academic.ru>) является неохраноспособным для заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку указывает на вид товаров.

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «АЛТАЙСКИЙ» (прил. от Алтай (Республика Алтай) – республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в Сибирский федеральный округ, см. Интернет-словари, <http://dic.academic.ru>), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Ленинградской области, п. Щеглово, будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и/или местонахождения производителя товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- обозначение «ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ» используется заявителем в качестве названия лекарственного средства с 2000 года, и ввиду значительных объемов производства и продажи этого препарата в течение 15 лет можно утверждать, что потребитель уже до даты подачи заявки на товарный знак воспринимал заявленное обозначение как название лекарственного средства, производимого заявителем;

- наличие у обозначения «ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ» различительной способности и его ассоциирования с ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» подтверждается Социологическим исследованием, проведенным Институтом социологии РАН;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» не способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения их производителя, несмотря на то, что заявитель находится не в Алтайском регионе, поскольку при восприятии заявленного обозначения в сознании потребителя возникают соответствующие действительности представления о качестве товаров, изготовленных заявителем из трав, собранных алтайскими производителями, с которыми заявитель имеет устойчивые хозяйственные связи;

- заявитель уже является правообладателем комбинированного товарного



знака «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» по свидетельству №593615 с приоритетом от 06.10.2005, зарегистрированного 03.11.2016 и охраняемого, в том числе, в отношении в отношении эликсиров, при этом элемент «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в данной регистрации является охраняемым.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015722950 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ «эликсиры [фармацевтические препараты]».

В качестве обоснования своей позиции по доводам возражения заявителем представлены следующие документы (копии):

1. Копия регистрационного удостоверения лекарственного средства «ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ» № N000065/01-2000 от 20.10.2000 с фармакопейной статьей от 21.06.2000 года и Копия регистрационного удостоверения лекарственного средства «ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ» № N000065/01 от 21.03.2007 года с изменениями от 2012 и 2014 годов и копией фармакопейной статьи от 01.08.2006;

2. Копии заказов на печать этикеток с копиями финансовых документов об оплате печати этикеток;

3. Копии деклараций соответствия за 2012 - 2017 гг.;

4. Копии накладных и платежных документов к ним за 2012 – 2017 гг.;

5. Оборотно-сальдовая ведомость с января 2002 по март 2017 года о продажах эликсира Алтайский;

6. Копия решения о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат из Минздравсоцразвития России от 14.02.2012 за №31.3.420057, с приложенным к нему изменением №1 к нормативной документации 000065/01-210307 и копиями макетов первичной и вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата;

7. Копия регистрационного удостоверения №96/282/11 от 09.07.1996, выданного Межрегиональному центру «Адаптоген».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.07.2015) поступления заявки №2015722950 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, характеризующие 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 пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования; состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;

обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, 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.

Заявленное обозначение «» по заявке №2015722950 с приоритетом от 23.07.2015 является комбинированным, включает прямоугольную плашку и словесный элемент «ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Заявка на регистрацию товарного знака подана в отношении товаров 05 класса МКТУ «эликсиры [фармацевтические препараты]».

Анализ материалов дела показал следующее.

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 юго-востоке Западной Сибири, входит в состав Сибирского федерального округа.

Под словом «ЭЛИКСИР» понимается крепкий настой на спирту, кислотах, содержащий лекарственные, антисептические, ароматические и др. вещества и употребляемый в медицине и косметике (см. там же).

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

При этом следует указать, что Алтайский край, имея мощнейший природный потенциал, издревле является обладателем уникальных растений, среди которых выделяются алтайские лечебные травы, собранные на территории уникальных природных заповедников и из которых производятся различные биологически активные добавки, бальзамы, сиропы, эликсиры, мед и продукты пчеловодства, косметика и эфирные масла, фито продукция и многое другое.

Необходимо обратить внимание, что взаимосвязь данного региона с лекарственными травами хорошо известна среднему российскому потребителю из общедоступных источников информации, например, сети Интернет (<http://dary-altay.ru>; <http://www.travi-altaya.ru>), что позволяет сделать вывод, что заявленное обозначение со словесным элементом «АЛТАЙСКИЙ» ассоциируется с деятельностью в области производства и реализации лекарственных трав, эликсиров, настоек, сборов и местом нахождения изготовителя данных товаров в Алтае и Алтайском крае.

В этой связи следует указать, что заявителем представлены материалы, касающиеся деятельности ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» как производителя товаров 05 класса МКТУ, в частности, эликсиров, и приобретения заявленным обозначением различительной способности в отношении этих товаров.

Так, согласно представленным документам [1] – [6] ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген» начало деятельность по производству и реализации продукции «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» с 2000 года, а именно, заказывало этикетки, получало регистрационные удостоверения (в частности, представлены удостоверения от 20.10.2000, от 21.03.2007), оформило и утвердило фармакопейные

статьи, получало сертификаты соответствия, а также непосредственно реализовывало готовую продукцию.

Кроме того, в материалах дела имеется заключение, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам социологического исследования, которые свидетельствуют о том, что обозначение «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации эликсиров и ассоциируется у потребителя с продукцией ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген».

Также необходимо отметить, что заявителем на стадии экспертизы представлены сведения, обосновывающие правомерность использования географического наименования «АЛТАЙСКИЙ» для товаров, которые производит ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Мелиген», расположенное в Ленинградской области. Так, все ингредиенты для изготовления эликсира (родиола розовая, ромашки цветки, березовые почки, брусника лист и т.д.) заказываются им в Алтайском крае у местных производителей, о чем свидетельствуют, например, товарно-транспортные накладные и платежные поручения, договоры от 2009 г., в частности, с ООО «Лаванда», Алтайский край). Указанные документы исключают возникновение у потребителей при восприятии заявленного обозначения не соответствующих действительности представлений о товаре и его изготовителе.

Кроме того, при анализе заявленного обозначения принято во внимание то, что заявителю уже принадлежит исключительное право на такой товарный знак как



«АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» по свидетельству №593615 с приоритетом от 06.10.2005, зарегистрированный в том числе, в отношении эликсиров, при этом элемент «АЛТАЙСКИЙ ЭЛИКСИР» в данной регистрации указан в качестве охраняемого.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что обозначение «**ЭЛИКСИР АЛТАЙСКИЙ**» в целом, во-первых, приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя, а, во-вторых,

слово «АЛТАЙСКИЙ» не ассоциируется в сознании потребителя с обозначением, способным ввести в заблуждение относительно места производства товаров или местонахождения его изготовителя. Следовательно, оснований для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в данном случае не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2017, отменить решение Роспатента от 22.02.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015722950.