

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.03.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Открытым акционерным обществом "Смоленск-Фармация", Смоленская область, город Смоленск, пос. Тихвинка, 10а (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715744, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2022715744, поданной 15.03.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022715744 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «СМОЛЕНСК» (географическое наименование), «ФАРМАЦИЯ» (комплекс наук и знаний по лекарствоведению, касающихся вопросов добывания, обработки, контроля, хранения, изготовления и отпуска всякого рода лекарственных и лечебно-профилактических средств, см. Большая медицинская энциклопедия. 1970., https://big_medicine.academic.ru/619/), которые указывают на место нахождения изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), свойства, назначение товаров, назначение услуг, а также изображение чаши со змеей (общепринятый символ, используемый в медицине и здравоохранении (см., например, В.В. Похлебкин, «Словарь международной символики и эмблематики» https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/pohl/08.php, <http://msestra.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st012.shtml>). Указанные элементы являются неохраняемыми элементами.

Поскольку указанные выше элементы занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, то оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, для части товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и назначения услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 12.03.2024 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение используется заявителем, начиная с 2003 года, на всех вывесках аптек, принадлежащих заявителю, расположенных в г. Смоленске и Смоленской области и приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем;

- словесный элемент заявленного обозначения воспроизводит фирменное наименование заявителя – ОАО "Смоленск-Фармация", созданного 03.11.2003;

- обозначение "Смоленск-Фармация" является оригинальным и занимает равнозначное положение по отношению к изобразительному элементу в виде «чаши со змеей»;

- заявленное обозначение в целом представляет собой композицию, изначально обладающую различительной способностью;

- заявитель приводит примеры зарегистрированных товарных знаков, где охраняется как цветовое сочетание, так и словесный элемент «ФАРМАЦИЯ» используемый совместно с наименованием географического объекта.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022715744 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет со сведения о деятельности заявителя – [1];

- сведения о месте установки рекламной конструкции на территории г. Смоленска – [2];

- рекламные материалы (буклеты, распечатки публикаций в СМИ – [3];

- сведения о лицензиях, выданных на имя ОАО "Смоленск-Фармация", на осуществление фармацевтической деятельности на территории г.Смоленска и Смоленской области – [4];

- справка со сведениями об объемах затрат на рекламу за период с 2007 по 2009гг.; информацией о размещении заявленного обозначения на вывесках аптек за период с 2004 по 2019гг.; сведениями о публикациях заявленного обозначения в СМИ за период с 2009 - 2014гг. – [5];

- договор оказания возмездных услуг за №2607-1Р от 26.07.2017 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.03.2022) поступления заявки № 2022715744 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


В соответствии с подпунктом 1 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022715744 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в черном, белом, сером цветовом сочетании.

В качестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022715744 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраняемые элементы: слова «СМОЛЕНСК», «ФАРМАЦИЯ» и стилизованное изображение чаши со змеей (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Кроме того, для части товаров и услуг 05, 44 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров и назначения услуг (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «СМОЛЕНСК» и «ФАРМАЦИЯ», которые воспринимаются как два самостоятельных элемента, поскольку их сочетание в силу смыслового значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. При этом слова выполнены одно под другим, что также способствует восприятию их как двух самостоятельных единиц.

Довод заявителя о том, что обозначения «Смоленск-Фармация» является словосочетанием с новой оригинальной семантикой, не содержит фактического

подтверждения, что до даты подачи заявки потребитель воспринимал данное обозначение в каком-либо ином смысловом значении.

С учетом выше изложенного, анализ проводится по каждому словесному элементу.

Согласно словарно-справочным источникам информации значение слов, входящих в состав заявленного обозначения следующее:

- СМОЛЕНСК – город на западе России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>);

- ФАРМАЦИЯ - комплекс наук и знаний по лекарствоведению, касающихся вопросов добывания, обработки, контроля, хранения, изготовления и отпуска всякого рода лекарственных и лечебно-профилактических средств, см. Большую медицинскую энциклопедию, 1970 на сайте https://big_medicine.academic.ru/619/).

Что касается входящего в состав заявленного обозначения изобразительного элемента, выполненного в виде изображение чаши со змеей, то данный элемент представляет собой общепринятый символ, используемый в медицине и здравоохранении (см. например, В.В. Похлебкин «Словарь международной символики и эмблематики» на сайте https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/pohl/08.php, <http://m-sestra.ru/books/item/f00/s00/z0000013/st012.shtml>).

Названные выше элементы для части заявленных товаров 05 класса МКТУ, всех товаров и услуг 10, 35 классов МКТУ, части услуг 44 класса МКТУ указывают на место нахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, а также на свойства и назначение товаров и услуг.

Поскольку в заявленном обозначении данные элементы занимают доминирующее положение, то они не могут быть включены как неохраняемые элементы на основании пункта 1 статья 1483 Кодекса.

Между тем, коллегия отмечает, что исходя из семантики словесного элемента «ФАРМАЦИЯ» и изобразительного элемента «чаши со змеей» заявленное обозначение в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ, а именно *«акарициды; аконитин; альгициды; бактерициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли;*

дезодоранты для наполнителей лотков; дезодоранты для одежды и текстильных изделий; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дигиталин;; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; освежители воздуха ароматические для туалетов; пестициды; подстилки впитывающие одноразовые для клеток для домашних животных; подстилки одноразовые для приучения домашних животных к туалету; порошок пиретрума; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредителей; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; стрихнин; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный» и услуг 44 класса МКТУ, а именно «аренда животных для садоводства; аренда садового инвентаря; аренда ульев; архитектура ландшафтная; восстановление лесных массивов; выращивание растений; дизайн ландшафтный; изготовление венков [искусство цветочное]; консультации по вопросам выращивания винограда; обрезка деревьев; огородничество; пересадка деревьев; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; предоставление

общественных садовых участков; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; управление дикой природой; услуги в области аквакультуры; услуги в области виноградарства; услуги фитомикологов; услуги по борьбе с вредителями сельского хозяйства, аквакультуры, садоводства и лесного хозяйства; уход за газонами; хирургия древесная», которые относятся к ядам или имеют сельскохозяйственное назначение, заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания на свойство и назначение товаров и услуг и, следовательно, в данной части, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией проведен анализ материалов, представленных заявителем, который показал, что они не содержат документов, которые свидетельствовали бы о том, что заявитель является производителем всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ и лицом, оказывающим заявленные услуги 35, 44 классов МКТУ.

Представленные материалы также не свидетельствуют о длительности и интенсивности использования заявителем заявленного обозначения, поскольку отсутствуют договоры, свидетельствующие о значительных объемах продажи товаров, сопровождаемых заявленным обозначением; фактические сведения о широкой территории реализации товаров и оказание услуг, маркированных заявленным обозначением (так, исходя из представленных материалов, заявитель использует обозначение только в одной области); договоры и финансовые документы, которые подтверждали бы фактические затраты на рекламу; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и лице, оказывающем услуги, включая результаты социологических опросов.

В связи с вышеуказанным, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате

его длительного и интенсивного использования в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2023.