

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 12.11.2018. Данное возражение подано компанией «4Д Фарма Рисеч Лимитед», Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712664, при этом установлено следующее.

Заявка №2017712664 на регистрацию обозначения

4D PHARMA

« _____ » была подана на имя заявителя 04.04.2017 в отношении товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.07.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712664 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку полностью

состоит из неохраняемых элементов: обозначение «4D» представляет собой простую букву и цифру, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения, а также является общепринятым термином, который широко используется в проектировании, технологиях информационного моделирования зданий (4D моделирование объединяет 3D-модель объекта и его календарный план строительства, таким образом, обозначая существование тех или иных элементов в определенном отрезке времени. Так формируется визуально подкрепленный календарный график работ, который можно сделать максимально подробным или наоборот укрупненным. К стандартным трем пространственным величинам 3D моделей добавлена четвертая – изменение во времени. Это подразумевает включение некоего периода в проектную реализацию (см. поисковую систему GOOGLE, сайты <http://genpro.ru/4d-proektirovanie>; <https://dmstr.ru/articles/1664/>; <http://genpro.ru/bim-grafik-rabot-4d>), словесный элемент «Pharma» (в пер. с англ.яз. - «фарма» - сокращение, которое указывает на принадлежность к медицине (pharmaceutical, pharmacology, pharmacy и т.п.), см., например, translate.yandex.ru/; dic.academic.ru/; www.multitrans.ru/ и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в решении Роспатента указано на то, что цифро-буквенный элемент «4D», входящий в состав заявленного обозначения, не является охраноспособным, так как, с одной стороны, не обладает словесным характером, с другой стороны, является общепринятым термином. Такой подход представляет собой внутреннее логическое противоречие решения об отказе в регистрации заявленного обозначения, так как исходя из принципов базовой логики, обозначение не сможет приобрести статус общепринятого термина, если оно не будет обладать различительной способностью.

- элемент «4D» полисемантичен: он широко используется в различных областях науки и искусства, и, безусловно, имеет некое устоявшееся значение в каждой из этих областей. Однако сам по себе элемент не является общепринятым

термином какого-либо конкретного процесса или явления в сфере медицины или фармацевтики.

- учитывая, что все имеющиеся значения рассматриваемого элемента являются специфическими и в некоторой степени даже сложными для понимания обычного потребителя, не являющегося специалистом в соответствующей сфере, в целом элемент «4D» будет вызывать у потребителя ассоциации с необычностью, выходом за рамки привычных явлений и вещей;

- элемент «4D» не будет вызывать в сознании потребителя смысловое значение, связанное с определенными характеристиками конкретного товара (услуги). Смысл элемента может быть понятен потребителю медицинских и фармацевтических товаров (услуг), в том числе, товаров (услуг), для которых испрашивается регистрация, только путем выстраивания цепочки ассоциаций;

- следовательно, элемент «4D» не является общепринятым термином и не носит описательного характера, в том числе, в отношении товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация по заявке №2017712664. Все вышесказанное подтверждается практикой регистрации товарных знаков. Проанализировав примеры зарегистрированных товарных знаков, содержащих элемент «4D», можно сделать вывод, что подобные товарные знаки регистрируются без какой-либо дискламации (см., например, товарные знаки №№ 599072, 627227). Более того, 10 сентября 2018 года на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак №670063 с единственным словесным элементом «4D», выполненным на фоне черного квадрата, в отношении аналогичного перечня товаров и услуг 01, 05 и 42 классов МКТУ;

- элемент «pharma» («фарма») не имеет самостоятельных значений ни в англо-русских или русско-английских словарях, ни в толковых словарях русского языка. Следовательно, элемент нельзя признать общепринятым термином для обозначения какого-либо понятия;

- заявитель может согласиться с тем, что данная форманта, происходящая от греческого «φάρμακον [ˈfar.ma.kon] - яд, отравы», используется для образования сложных слов, имеющих отношение к изучению, производству и введению в оборот лекарственных средств. Однако для конкретизации понятия к данной форманте

всегда прибавляется окончание: фармакология, pharmacology (наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм человека и животных), фармакотерапия, pharmacotherapy (лечение лекарственными средствами), фармакохимия, pharmacchemistry (наука о химическом строении и химических свойствах лекарственных веществ) и т.д. Только увидев окончание сложносоставного слова в совокупности с формантой «pharma», потребитель может понять значение слова;

- сам по себе элемент «PHARMA» вызовет у потребителя ассоциации с деятельностью, имеющей некое отношение к лекарственным средствам, однако в отсутствие конкретизирующего окончания или иного конкретизирующего элемента, семантика останется для потребителя неочевидной;

- проанализировав примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих форманту «PHARMA», можно сделать вывод, что похожие товарные знаки признаются охраноспособными и регистрируются на регулярной основе без



какой-либо дискламации (товарный знак по свидетельству №270325, товарный знак «PHARMA-MED» по свидетельству №143898, товарный знак «PHARMAMED» по свидетельству №521525, товарный знак «PHARMABEAUTY» по свидетельству №622412, товарный знак «PHARMACIA» по свидетельству №151469, товарный знак «PHARMADIS» по свидетельству №137882);

- таким образом, элемент «PHARMA» не является общепринятым термином в сфере медицины, хоть и используется при словообразовании различных понятий и названий в данной сфере, не носит описательного характера. Регистрация товарных знаков с подобным элементом в качестве охраняемого соответствует практике Роспатента. Следовательно, элемент обладает различительной способностью и является охраноспособным;

- словесные элементы «4D» и «PHARMA» тесно связаны друг с другом,

выполнены в одном шрифте, размере, цвете, в одну строку, что является дополнительным аргументом в пользу того, что заявленное обозначение обладает различительной способностью в целом;

- воспринимая заявленное обозначение «4D PHARMA» потребитель, с одной стороны, сможет его запомнить, так как все элементы обладают словесным характером, удобны для восприятия, хорошо запоминаются. С другой стороны, смысл заявленного обозначения не будет понятен потребителю без дополнительных рассуждений и домысливания: в сознании потребителя возникнут ассоциации, связанные с чем-то необычным, выходящим за рамки привычных явлений и вещей, и при этом имеющими некое отношение к медицине, фармацевтике или здравоохранению. Заявленное обозначение не будет воспринято потребителем как указание на конкретный товар (услуг) или их характеристики.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 05.07.2018г.;
2. Распечатка статьи «Четырёхмерное пространство» из свободной энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>);
3. Распечатка статьи «Четвёртое измерение в литературе» из свободной энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B5>

- %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1 %80%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BB%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D1 %80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5);
4. Распечатка статьи «Четвёртое измерение в изобразительном искусстве» из свободной энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%D0%BD%D0%B8%DQ%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5>);
5. Распечатка введения статьи «Пространство-время» из свободной энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%DQ%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8FV>);
6. Распечатки страниц с результатами поиска термина «4D»/«4Д» в Медицинской энциклопедии (https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_medicine/), Большом медицинском словаре (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/medic2/>), Словаре медицинских терминов (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/medic/>), размещенных на Интернет-портале «Академик»;
7. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству №670063 из открытых реестров Роспатента;
8. Распечатки страниц с результатами поиска термина «pharma»/ «фарма» в электронном словаре «Мультитран» (<https://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=pharma&l1> = 1, <https://www.multitran.ru/c/m.exe?H=1&l2=2&s=%F4%E0%F0%EC%E0>),

Толковом словаре Ожегова (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/ogeqova/>), Современном толковом словаре Ефремовой (<https://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/>), размещенных на Интернет-портале «Академик».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (04.04.2017) заявки № 2017712664 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

- являющихся общепринятыми терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

4D PHARMA

Заявленное обозначение «» состоит из буквенно-цифрового элемента «4D», а также словесного элемента «PHARMA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

01 - химические вещества для использования в производстве лекарственных средств; необработанные протеины.

05 - препараты фармацевтические; препараты фармацевтические в виде биотерапевтических препаратов; биотерапевтические препараты для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний; живые биотерапевтические формы для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских целей.

42 - научные исследования и разработки; микробиологические исследования и

разработки в области живых биотерапевтических препаратов.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, заявленное обозначение состоит из элемента «4D», а также слова «PHARMA». Несмотря на то, что указанные элементы выполнены в одну строку, одним цветом, шрифтом одного размера, коллегия не усматривает наличие такого устойчивого сочетания как «4D PHARMA», указанные элементы не связаны между собой по смыслу и лексически. Таким образом, анализ заявленного обозначения «4D PHARMA» проводился отдельно по каждому элементу.

Так, элемент «4D» представляет собой комбинацию буквы и цифры, выполненных стандартным шрифтом, не имеющих оригинального графического исполнения и не обладающих словесным характером, в связи с чем относится к категории неохраноспособных элементов по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

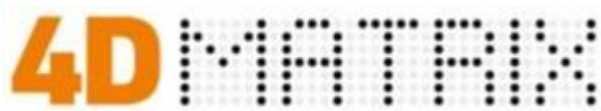
Заявитель в подтверждение охраноспособности элемента «4D» ссылается на



наличие у него прав на товарный знак по свидетельству №670063. Вместе с тем, указанный знак воспринимается в качестве изобразительного, графический элемент, помещенный на черном фоне, выполнен в виде изогнутых линий и не может быть однозначно прочитан в качестве комбинации буквы и цифры «4D».



В товарном знаке *сопровождение лечения и профилактика* по свидетельству № 599073, на который ссылается заявитель, элемент, выполненный на зеленом фоне, также приближен по восприятию к изобразительному. Что касается товарного знака



по свидетельству №627227, то он представляет собой оригинальную композицию, обладающую различительной способностью в целом.

Более того, коллегия отмечает, что регистрация каждого знака ведется самостоятельным независимым порядком с учетом всех материалов и доводов, представленных заявителем.

Вместе с тем, коллегия учла, что отсутствие обозначения «4D» в терминологических словарях приводит к выводу о неубедительности доводов, изложенных в решении Роспатента, касающихся отнесения элемента «4D» к категории терминов.

Что касается словесного элемента «PHARMA», то он также отсутствует в терминологических словарях, что позволяет признать несостоятельным вывод Роспатента о том, что данное обозначение является термином в области деятельности заявителя. Вместе с тем, определение слова «PHARMA» содержится в Кембриджском словаре английского языка, где указано: «pharma» - a way of referring to the pharmaceutical industry and the companies involved in it (способ указания фармацевтической индустрии и компаний, которые она включает). В Кембриджском бизнес словаре также содержится слово «pharma» - the pharmaceuticals industry (фармацевтическая промышленность), см.

<https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/pharma>.

Таким образом, словесный элемент «pharma» характеризует заявленные товары и услуги 01, 05, 42 классов МКТУ путем указания на их свойства и назначение, в связи с чем также относится к категории неохраноспособных элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Наличие определения данного слова в вышеуказанных словарях опровергает доводы возражения о том, что значение слова «pharma» становится понятным только в случае добавления к нему формант (например, pharmacology (фармакология), pharmacchemistry (фармакохимия)).

Практикой Роспатента подтверждается неохраноспособность элемента



«PHARMA». Так, в товарном знаке

по

**Tattoo
Pharma**

свидетельству №648849, товарном знаке

по свидетельству

№628806 словесные элементы «PHARMA» выведены из самостоятельной правовой охраны.

Что касается приведенных в возражении регистраций: товарный знак



по свидетельству №270325, товарный знак «PHARMA-MED» по свидетельству №143898, товарный знак «PHARMAMED» по

свидетельству №521525, товарный знак «PHARMABEAUTY» по свидетельству №622412, товарный знак «PHARMACIA» по свидетельству №151469, товарный знак «PHARMADIS» по свидетельству №137882, коллегия отмечает следующее. В товарных знаках по свидетельствам №521525, №622412, №151469, №137882 содержатся фантазийные словесные элементы «PHARMAMED», «PHARMABEAUTY», «PHARMACIA», «PHARMADIS». Товарный знак по свидетельству №143898 состоит из элементов «PHARMA-MED», написанных через дефис. В товарном знаке по свидетельству №270325 словесный элемент, выполненный на первой строке, дополнен графическим элементом, первая буква слова имеет неоднозначное прочтение. Указанное обуславливает вывод о том, что наличие данных знаков не свидетельствует об охраноспособности словесного элемента «pharma».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (пункт 1.1 статьи 1483 Кодекса). Вместе с тем, документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявителем заявленного обозначения, представлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2018.