

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Апелляционную палату Роспатента 18.11.2002, поданное Закрытым акционерным обществом «ДОМИНАНТА-СЕРВИС», г. Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.09.2002 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2001703693/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2001703693/50 с приоритетом от 09.02.2001 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», выполненное обычным шрифтом.

В решении экспертизы от 24.09.2002 отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон), и подпунктами 1.3 и 1.5 пункта 2.3 и подпунктом 2.1 пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение совпадает с названием широко известного на российском рынке в течение

ряда лет фармпрепарата (бальзама), выпускаемого, по данным Регистра лекарственных средств России, различными фармкомпаниями Вьетнама. В связи с этим указанное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно иных товаров 5 класса МКТУ и производителя товаров и услуг. Кроме того, заявленное обозначение является наименованием лекарственного препарата определенного вида – бальзама, изготовленного из высококачественных эфирных масел.

В возражении, поступившем в Апелляционную палату Роспатента 18.11.2002 и, в связи с прекращением ее деятельности, переданном на рассмотрение в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» само по себе не связано с каким-либо производителем или местностью;
- такая связь могла бы возникнуть в результате длительного использования обозначения одним производителем или группой производителей из одной местности;
- данный факт экспертизой не доказан;
- экспертизой не представлено доказательств того, что обозначение «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» вошло во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, указывает на вид товара, является простым указанием товара.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и вынесении решения о регистрации товарного знака по заявке № 2001703693/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письменное пояснение к возражению от 18.11.2002, в котором

дана краткая справка о заявителе, областью деятельности которого является оптовая и розничная торговля медикаментами [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными частично.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты поступления (09.02.2001) заявки № 2001703693/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» по заявке № 2001703693/50 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ справочных материалов и материалов, представленных заявителем, показал следующее.

До даты подачи заявки № 2001703693/50 сведения о лекарственном средстве «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА», его назначении, свойствах и производителе были опубликованы в справочной литературе, например: «Регистре лекарственных средств России» (РЛС) 1993г. (стр.404), «Государственном реестре лекарственных средств», официальном издании (данные по состоянию на 01.01.2000).

Следует отметить, что РЛС - ежегодное справочное издание, содержащее информацию о товарах аптечного ассортимента. В силу чего можно заключить, что указанный товар к тому времени был разрешен к медицинскому применению (о чем свидетельствует ссылка на регистрационное удостоверение №2563, 03.05.78) и введен в хозяйственный оборот.

Согласно имеющимся сведениям (РЛС, ГОСРЕЕСТР, Интернет) изготовителями указанного лекарственного средства являлись Minexport Napoi (Вьетнам), Danapha (Вьетнам), Danang Central Pharmaceutical Company №5 (Вьетнам), Biopharmtech (Вьетнам).

Изложенное свидетельствует о том, что до даты приоритета заявленного обозначения в результате длительного использования обозначения «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» различными производителями из Вьетнама для маркировки одного и того же товара (местнораздражающего средства растительного происхождения) оно потеряло различительную способность в отношении конкретного изготовителя товара. Представленные заявителем сведения подтверждают указанный вывод [1]. Тем не менее, в результате длительного использования на территории России знака «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» для маркировки бальзама, изготовленного различными производителями из Вьетнама, в сознании

российского потребителя указанный знак ассоциируется со страной происхождения товара - Вьетнамом.

В представленной заявителем краткой справке о компании содержатся сведения о том, что ЗАО «Доминанта-Сервис» в течение длительного периода времени использовало словесное обозначение «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» для маркировки товаров, производимых по ее заказу рядом предприятий Вьетнама. Однако данное утверждение не подтверждено документально. Кроме того, заявителем не представлены и документы, свидетельствующие о согласии производителей на регистрацию товарного знака «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» на имя заявителя.

Следует отметить, что длительное использование обозначения «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» до даты подачи заявки №2001703693/50 в качестве наименования конкретного фармацевтического средства, содержащего масло гвоздики, масло эвкалиптовое, масло корицы, перечной мяты, камфору, ментол и т.д., исключает возможность его использования в отношении иных товаров медицинского и ветеринарного назначения.

Учитывая вышесказанное можно заключить, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 Закона является правомерным в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Вместе с тем, наличие сведений, препятствующих регистрации заявленного обозначения «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ, не может являться основанием для отказа в регистрации его в качестве товарного знака для услуг 35 и 42 классов МКТУ, поскольку указанные в перечне заявки услуги нельзя признать однородными товарам 5 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.11.2002, отменить решение экспертизы от 24.09.2002 и зарегистрировать обозначение «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА» по заявке №2001703693/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

№2001703693/50

- (511) 35— сбыт товара через посредников;  
42— реализация товаров.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на  
2л. в 1 экз.