

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 от 17.05.2007, поданное ООО «Фарм-про», Россия, (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004729717/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004729717/50 с приоритетом от 23.12.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ГЕМАТОГЕН», буквы которого выполнены контурными линиями, заключенный в двойную рамку, плавно огибающую контур букв и по форме близкую к батончику гематогена. Над словесным элементом «ГЕМАТОГЕН» между двумя звездочками расположено слово «РУССКИЙ».

Решение экспертизы от 14.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 за №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Данный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что доминирующее словесное обозначение «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН» в целом не обладает различительной способностью, в связи с тем, что указывает на конкретный вид товара или состав сырья товара и на принадлежность его российскому производителю.

В возражении от 17.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- благодаря семантическим особенностям словосочетания «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН» и запоминающемуся оригинальному его графическому выполнению заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью, позволяющей идентифицировать товары определенного производителя;
- заявленное обозначение имеет различительную способность, приобретенную в результате его длительного и интенсивного использования заявителем для маркировки производимого и реализуемого им гематогена;
- обозначение широко используется в качестве товарного знака с 2002г.;
- объемы выпуска гематогена, маркированного обозначением «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН», составляют в 2002г. – 3614271 единиц продукции, в 2003-2004гг. – 8363960 единиц продукции;
- продукция, маркированная обозначением «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН», реализуется во многих регионах России, в том числе: в Москве, Санкт-Петербурге, Казане, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и др.;

- сведения о продукции ООО «Фарм-про» «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН» с 2003г. регулярно публикуются в средствах массовой информации и в сети Интернет;
- продукция ООО «Фарм-про» «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН» экспонировалась на российских и международных выставках;
- ООО «Фарм-про» является лидером по объему производства и продаж гематогена в Российской Федерации и единственным производителем гематогена под маркой «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН»;
- в настоящее время ООО «Фарм-про» выпускает 15 разновидностей «РУССКОГО ГЕМАТОГЕНА».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 5 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Распечатка из сети Интернет «Весь словарь Ожегова» на 1 л. [1];
2. Справка ООО «Фарм-про» о выпуске гематогена «Русский» в 2002г. на 1л.[2];
3. Справка ООО «Фарм-про» о выпуске гематогена «Русский» в 2003-32004гг. на 1л. [3];
4. Справка ООО «Фарм-про» о продажах гематогена «Русский» в 2003-32004гг. на 1л. [4];
5. Копии Договоров поставки (16) на 75л. [5];
6. Копии документов, подтверждающих исполнение вышеуказанных договоров, на 32л.[6];
7. Копия Регистрационного удостоверения №005970.Р.643.06.2003 (о регистрации биологически активных добавок к пище Российской Федерации) на 2л.[7];

8. Копии Договоров об оказании рекламных услуг (4) на 8л. [8];
9. Копии статей в периодических изданиях (2) на 5л. [9];
10. Отчет о поиске из сети Интернет по сайту “гематоген РУССКИЙ” на 12л. [10];
11. Распечатка сайта «ФормАналитик» на 4л. [11];
12. Распечатка сайта Выставки «АПТЕКА 2003» на 3л.[13];
13. Копия Сертификата участника выставки «АПТЕКА 2004» и копия Договора №225 об участии в выставке «АПТЕКА 2004» на 3л. [13];
14. Распечатка информации из сети Интернет www.geness.ru. на 6л.[14];
15. Копии страниц Аналитический обзор Фармацевтический рынок России, Итоги 2004г., Итоги 2005г. на 11л.[15];
16. Отчет «Исследование федерального рынка об объемах продаж гематогена» Центра маркетинговых исследований «ФАРМЭКСПЕРТ» на 4л.[16];
17. Копии писем компаний, действующих на аптечном рынке, о доле продаж гематогена, произведенного ООО «Фарм-про», в общем обороте аналогичного товара на 4л.[17];
18. Информация сети Интернет www.dms.ru. о рейтинге производителей БАД на 36л.[18];
19. Копии Свидетельств о государственной регистрации БАД на 15л. [19];
20. Распечатка Патента на промышленный образец №57553 на 6л. [20].

На заседании коллегии были дополнительно представлены следующие материалы:

21. Исследование рынка биологически активных добавок в 2007г. ЗАО «Группа ДМС» на 4л. [21];
22. Информация по результатам исследования конъюнктуры рынка аптечных продаж гематогена в РФ в 2008г., предоставленная «Эр Эм Би Си СТАТ», на 3л. [22];
23. Распечатки сведений сайта www.fips.ru. на 35 л. [23].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (23.12.2004) поступления заявки №2004729717/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 6 Закона, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в частности, указывающих на их вид, качество, свойство.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, 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.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил, к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит в своем составе слова «РУССКИЙ» и «ГЕМАТОГЕН», выполненные буквами русского алфавита. Слово «ГЕМАТОГЕН» расположено в центральной части обозначения и выполнено крупными буквами, что обуславливает его доминирующее положение в композиции обозначения и определяет значимость этого элемента с точки зрения выполнения им основной функции товарного знака – функции индивидуализации товара производителя. Над словом «ГЕМАТОГЕН» расположено слово «РУССКИЙ», выполненное мелкими буквами и играющее второстепенную роль в индивидуализации товара производителя. Данная композиция обведена рамочкой в виде двух тонких параллельных линий, при этом слово «РУССКИЙ» расположено между двумя маленькими звездочками.

Анализ смыслового значения словесного обозначения показал, что оно состоит из двух значимых слов: слова «гематоген» – «лекарственный препарат (применяемый при малокровии, истощении), приготовленный из крови крупного рогатого скота» (см. Словарь русского языка, Институт лингвистических исследований РАН, М., изд. «Русский язык» Полиграфресурсы, 1999, т.1 стр.304, 2002, стр.630, Большая советская энциклопедия, гл. редактор Б.А. Введенский, Гос. Научное изд. «Большая советская энциклопедия», 1952, т.10, стр.382); и слова «русский» – «принадлежащий русским, созданный русскими; 2) прил. к России» (там же, т.3, стр.742).

Исходя из семантики слов можно сделать вывод о том, что слово «гематоген» для товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне, является простым указанием товаров, заявляемых для обозначения этих товаров.

Указанное подтверждается наличием позиции «гематоген» в перечне товаров 5 класса «Международной классификации товаров и услуг» (Восьмая редакция, М., 2002, стр.48). Слово «русский» в заявлении обозначении является прилагательным, образованным от слова «Россия» и часто используется различными российскими производителями при маркировке их продукции и не может служить для индивидуализации товаров конкретного производителя.

Композиционное решение заявленного обозначения (слова «РУССКИЙ» и «ГЕМАТОГЕН» выполнены в две строки, шрифтовые единицы, используемые при их написании, имеют существенные различия в графическом исполнении и величине, кроме того, слово «РУССКИЙ» обособлено с двух сторон звездочками), не позволяет сделать вывод о том, что слова, входящие в состав заявленного обозначения, образуют словосочетание, имеющее иной смысловой оттенок, чем значение отдельных слов. Указанный факт подтверждается тем, что в представленных заявителем материалах и документах часто используется иное обозначение для маркировки товара заявителя, а именно: гематоген «Русский» или «Гематоген Русский...» [2], [3], [4], [6], [7], [10], [11], [14], [15], [18], [19], [21].

Изобразительные элементы заявленного обозначения также не могут выполнять отличительную функцию, т.к. представляют собой простое обрамление в виде двойной линии и широко распространенное изображение двух маленьких стилизованных звездочек, что свидетельствует об отсутствии у этих элементов различительной способности.

Принимая во внимание тот факт, что словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, нельзя признать словосочетанием, а каждый из них сам по себе не обладает различительной способностью, изобразительные элементы обозначения в виде звездочек и обрамления так же не способны индивидуализировать товар производителя, заявленное обозначение в целом нельзя признать охраноспособным, вывод экспертизы о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и Правил является правомерным.

В отношении утверждения заявителя о том, что заявленное обозначение в силу длительного и интенсивного использования приобрело различительную способность, следует отметить следующее.

Представленные заявителем материалы действительно свидетельствуют о достаточно большом объеме производства и продаж товара, маркированного обозначением «РУССКИЙ ГЕМАТОГЕН» или «Гематоген «Русский»...», произведенного фирмой ООО «Фарм-про». Тем не менее, представленные доказательства не представляется возможным признать в качестве доказательств приобретения различительной способности обозначением по заявке №2004729717/50, поскольку, как указывалось выше, указанное комбинированное обозначение состоит из двух самостоятельных слов «РУССКИЙ» и «ГЕМАТОГЕН», причем доминирующее положение в обозначении, в силу своего пространственного значения, занимает словесный элемент «ГЕМАТОГЕН», который является необходимым для обозначения товара и не может восприниматься в качестве идентифицирующего исключительно товары заявителя. Учитывая указанное, ему не может быть предоставлена правовая охрана, т.к. у любого лица, занимающегося хозяйственной деятельностью по выпуску аналогичной продукции, может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение, которое называет товар, в данном случае гематоген.

Ссылка заявителя на то, что в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации присутствует ряд товарных знаков, содержащих словесный элемент «РУССКИЙ» [23], не может быть принято во внимание, поскольку, как известно, делопроизводство по каждому товарному знаку ведется отдельно и ссылки на ранее принятые решения по аналогичным случаям не могут быть учтены.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2007, оставить в
силе решение экспертизы от 14.09.2006 .**

