

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023755927, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение « Четыре действия в одном - от гриппа и простуды Эргоферон » по заявке №2023755927 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления заявки - 27.06.2023 в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023755927 в отношении всего

заявленного перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ» («ЧЕТЫРЕ» – число, цифра и количество 4; «ДЕЙСТВИЯ» от «действие» – результат проявления деятельности чего-н., влияние, воздействие; «ОДНОМ» от «один» – число, цифра и количество 1; «ГРИППА» от «грипп» – острое вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием; «ПРОСТУДЫ» от «простуда» – болезнь, вызванная охлаждением организма; само такое охлаждение, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266506>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/45934>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/136138>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/42770>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/191690>), в целом не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные товары и услуги 05, 35 классов МКТУ, указывают на их свойства, назначение.

При оценке пространственного значения неохраняемого элемента целесообразно учитывать размеры элемента по сравнению с другими элементами обозначения и расположение элемента в обозначении.

В поступившем возражении от 12.11.2024, а также в дополнениях к возражению, поступивших на заседании коллегий от 14.02.2025, 12.03.2025 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение образует комбинацию, обладающую различительной способностью (п. 1.1 ст. 1483 Кодекса),
- словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» не являются описательной характеристикой товаров и/или услуг, поскольку не указывают

прямо на их свойства без каких-либо дополнительных рассуждений и ассоциаций,

- заявитель является правообладателем товарного знака «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» свидетельство №1043779, приоритет от 27.06.2023,

- словесные обозначения, образованные из словесных числительных или включающие их в состав, не относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью (Таблица 1),

- в отношении включенного в заявленное обозначение словесного элемента «ДЕЙСТВИЯ» у Роспатента сложилась практика не исключать данный элемент из словосочетаний (Таблица 2),

- заявитель до 2021 года был правообладателем товарного знака №472681 «ЭРГОФЕРОН ВАШ ЛИЧНЫЙ АНТИВИРУС», где словесный элемент «АНТИВИРУС» не был исключен из правовой охраны и знак охранялся в целом,

- заявитель активно использует заявленное обозначение в рекламе своего препарата «ЭРГОФЕРОН», которому ранее была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака №420730,

- реклама заявленного обозначения проводится в аптеках, в поликлиниках и других здравоохранительных организациях медицинскими представителями заявителя, так и по средствам Интернет, как контекстная реклама в разных соцсетях и сайтах с 2023 года,

- словосочетанию «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» заявитель в своей деятельности придает следующие значения: противовирусное, иммуномодулирующее, противовоспалительное, антигистаминное; вирусов много - эргоферон один (аденовирусы, коронавирусы, ротавирусы, риновирусы); эргоферон способствует устраниению причин, облегчению симптомов ОРВИ, укреплению иммунитета, можно предположить, это четыре стратегии лекарства в организме (четыре группы молекул) – рецепторы, ионные каналы, ферменты и белки-транспортеры,

- в базе данных товарных знаков существуют знаки, состоящие из слоганов, где неохраноспособным элементам предоставлена правовая охрана, либо неохраноспособные элементы могут занимать более 50% пространства товарного знака,

- заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ в большей степени пересекается с перечнем услуг ранее зарегистрированных товарных знаков.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2023755927 и зарегистрировать обозначение «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ - ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ЭРГОФЕРОН» в целом в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Информация из сети Интернет в отношении заявленного обозначения,
2. ГРЛС Per. № ЛП-№(000031НРГ-RU),
3. Информация о рекламе заявленного обозначения,
4. Копия рекламных баннеров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2023) подачи заявки №2023755927 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « Четыре действия в одном - от гриппа и простуды Эргоферон », выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2023755927 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям, указанным экспертизой, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ - ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ» имеют следующее значение: «ЧЕТЫРЕ» – число, цифра и количество 4; «ДЕЙСТВИЯ» от «действие» – результат проявления деятельности чего-н., влияние, воздействие; «ОДНОМ» от «один» – число, цифра и количество 1; «ГРИППА» от «грипп» – острое вирусное заболевание, характеризующееся воспалением дыхательных путей и лихорадочным состоянием; «ПРОСТУДЫ» от «простуда» – болезнь, вызванная охлаждением организма; само такое охлаждение, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266506>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/45934>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/136138>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/42770>,
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/191690>.

Наличие в заявлении обозначении фразы «ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ» несет дополнительную усиливающую смысловую нагрузку, позволяющую воспринимать обозначение «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» как обозначение с указанием некой совокупности действий для конкретного назначения, а именно: пред назначенной для борьбы с простудой и гриппом, устранению причин, облегчению симптомов или укреплению иммунитета.

При этом следует отметить, что в своей деятельности заявитель придает обозначению «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» следующее значение - противовирусное, иммуномодулирующее, противовоспалительное, антигистаминное.

Заявитель обращает внимание, что является правообладателем товарного знака «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» (свидетельство №1043779). Товарный знак «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ» в отличие от заявленного обозначения, где содержится определенная цель или назначение указанных действий, не конкретизирован и не содержит уточнения, ввиду чего не может рассматриваться в контексте единообразного подхода при

рассмотрении с заявленным обозначением. Таким образом, в рассматриваемом случае указанные различия не позволяют учитывать принцип законных ожиданий.

В этой связи коллегия приходит к выводу, что обозначение «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ - ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ» в целом не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары и услуги 05, 35 классов МКТУ, указывая на их свойства, назначение.

Проведенный анализ показал, что вывод Роспатента о несоответствии обозначения «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ - ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Вместе с тем заявленное обозначение «Четыре действия в одном - от гриппа и простуды Эргоферон» включает, в том числе, основной индивидуализирующий словесный элемент «ЭРГОФЕРОН», входящий в серию товарных знаков, принадлежащих заявителю, правовая охрана которым была предоставлена в более ранних регистрациях – №420730, №472681, №828476.

В этой связи правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в отношении заявленных товаров и услуг 05, 35 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВИЯ В ОДНОМ - ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ».

Что касается доводов заявителя относительно того, что правовая охрана заявленному обозначению может быть предоставлена в целом, поскольку неохраняемые элементы образуют комбинацию, обладающую различительной способностью, то коллегия отмечает следующее.

Под комбинацией, обладающей различительной способностью, следует понимать совокупность объединенных единым замыслом изобразительных элементов, дающих качественно новый уровень их восприятия.

Коллегия не усматривает оснований для применения к заявленному обозначению нормы подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, как состоящему из неохраноспособных элементов, которые образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

В этой связи коллегия отмечает, что шрифтовое исполнение словесных элементов не имеет каких-либо графических особенностей, заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом в черном цвете, слова размещены горизонтально.

Таким образом, элементы заявленного обозначения не образуют комбинацию, обладающую различительной способностью.

Подобным обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Таким образом, из представленных заявителем документов, в частности, поисковые страницы сети Интернет, информация о рекламе, копии рекламных баннеров, регистрационное удостоверение лекарственного препарата (Приложение 1-4) не усматривается, что заявитель до даты подачи заявки №2023755927 длительно и масштабно использовал заявленное обозначение для маркировки заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

Ссылка заявителя на практику Роспатента принята коллегией во внимание в качестве аргументации доводов возражения, вместе с тем коллегия обращает внимание, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2024, отменить решение Роспатента от 30.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023755927.