

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.09.2006, поданное ООО «Фармавест», г. Бийск (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005720345/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005720345/50 с приоритетом от 15.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой 24.07.2006 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 30 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении товаров 05 класса МКТУ экспертизой было принято решение об отказе в регистрации, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение тождественно ранее зарегистрированному на имя иного лица (ЗАО «Эвалар», 659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1) товарному знаку «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» по свидетельству №179076 с приоритетом от 15.02.1999 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 08.09.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, поскольку, правовая охрана противопоставленного товарного знака №179076 была признана недействительной полностью на основании Решения Комиссии управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по делу №8 от 04.07.2005, следовательно данное противопоставление не может выступать в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005720345/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам не находит оснований для регистрации обозначения по заявке №2005720345/50 в качестве товарного знака.

С учетом даты (15.08.2005) поступления заявки №2005720345/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №179076, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» по свидетельству №179076 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что сравниваемые

обозначения являются тождественными, поскольку полностью совпадают фонетически, графически и семантически.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному роду/виду, имеют одно назначение, места реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, опубликованным 12.10.2006, правовая охрана противопоставленного товарного знака №179076 была признана недействительной полностью на основании заявления от 10.08.2005 и Решения Комиссии управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по делу №8 от 04.07.2005.

Таким образом, нет оснований для признания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2005720345/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке решения, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2005720345/50 противоречит требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 Закона и пунктами 2.3.2.3, 2.5.1 Правил.

Так, заявленное обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» представляет собой народное название растения «копеечник чайный» (*Hedysarum theinum*), обладающего лекарственными свойствами. Ввиду изложенного, для части заявленных товаров 03, 05, 30 классов МКТУ, в состав которых входит указанное растение, заявленное обозначение будет являться описательным, т.е. указывающим на состав товара. Для другой части

заявленных товаров 03, 05, 30 классов МКТУ, в состав которых в качестве сырья не входит компонент из «красного корня», заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии 13.08.2007 и 22.11.2007, и представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является прямым указанием на характеристику определенного растения;

- согласно сведениям из Энциклопедии лекарственных средств растения с названием «красный корень» не существует;

- как правило, со словосочетанием «красный корень» ассоциируются растения рода копеечника из семейства бобовых. Однако в состав рода копеечников входит 90 видов и сложно сказать, с каким копеечником это название связано. Кроме того, обозначение «красный корень» не является ни для специалистов, ни для широкого круга потребителей однозначно определяющим конкретный вид растения (приложения 3-9а);

- в одном регионе России одно и то же растение «копеечник чайный» из семейства бобовых имеет несколько народных названий – красный корень, белошный корень, медвежий корень, бережный корень;

- название «копеечник» является как официальным названием ботанического вида, так и народным названием ряда растений. Так, во многих областях России «копеечник» является народным названием лекарственного растения ярутки полевой семейства крестоцветных (приложение 11), а исследователь флоры Сибири господин И. Словцов приводит название «копеешник» для растения семейства мальвовых и определяет его как мальва северная – просвирник;

- в России одно и то же растение может иметь несколько названий и наоборот: разные виды растений могут называться одним именем, поскольку название растения в народе часто связывают с его лечебными

свойствами, из-за чего бывает невозможно разобраться, о каком растении идет речь;

- как отмечалось специалистами Пятигорской государственной фармацевтической академии словосочетание «красный корень» используется в разных регионах по отношению к различным растениям, имеющим соответствующую окраску или свойства корневищ, а не только к различным видам копеечника (приложение 3), например, к таким как лапчатка прямостоячая из семейства розоцветных (приложения 13, 14), мыльнянка лекарственная семейства гвоздичных (приложение 15), воловик лекарственный (вологлотка) семейства бурачниковых (приложение 16), горец змеиный семейства гречишных (приложение 17), женьшень семейства аралиевых (приложение 18), марена (*Gallium boreale*) семейства мареновых (приложение 19);

- необходимо принять во внимание, что существует ботаническая номенклатура растений. В современной биологии приняты бинарные названия видов, состоящие из двух латинских слов – родового названия и видового эпитета. Если имеется оригинальное русское название растения, то нужно использовать его (приложение 20);

- словосочетание «красный корень» несет разную смысловую нагрузку в зависимости от растения, по отношению к которому оно применяется (приложение 21);

- обозначение «красный корень» не может быть отнесено к категории описательных в силу его образности (фантазийности) и многозначной семантики, и, следовательно, нет оснований утверждать, что оно не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона;

- в связи с тем, что обозначение не может рассматриваться как описательное по отношению к товарам 05 класса МКТУ, оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товаров, в состав которых не входит в качестве сырья компоненты «красного корня» - растения, которое в природе как таковое не существует.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану в качестве товарного знака заявленному обозначению «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» по заявке, выделенной из первоначальной заявки №2005720345/50 для товаров 05 класса МКТУ.

К отзыву заявителя приложены в качестве дополнения следующие материалы;

- копии страниц издания ВОИС «Введение в интеллектуальную собственность» на 2 л. (приложение 1);

- копия распечатки сайта Интернет «Энциклопедия лекарственных растений» на 2 л. (приложение 2);

- копия письма №05/128 от 23.10.2004 на 1 л. (приложение 3);

- копия письма №736 Алтайского государственного медицинского университета Минздрава России от 01.11.2004 на 1 л. (приложение 4);

- копия письма №21-1060 Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии от 26.10.2004 на 1 л. (приложение 5);

- копия статьи Дорогиной О.В. и Агафоновой М.А. «Идентификация близкородственных видов *HEDYSARUM THEINUM*, *H. NEGLECTUM*, *H. AUSTROSIBIRICUM* (FABACEAE) с помощью запасных глобулиновых семян на 9 л. (приложение 6);

- копии страниц из книги Л.А. Уткина «Народные лекарственные растения Сибири» на 2 л. (приложение 7);

- копии страниц статьи «Новый вид рода *Hedysarum* из Южной Сибири», Красноборов И.М., Азовцев Г.Р., Орлов В.П. на 6 л. (приложение 8);

- копии страниц В.Г. Минаевой «Лекарственные растения Сибири» на 2 л. (приложение 8а);

- копии страниц Красной книги Алтайского края на 3 л. (приложение 9);

- копии страниц Красной книги Республики Алтай на 3 л. (приложение 9а);

- копии страниц статьи С.Б. Нечепуренко «Красный корень – легенды и быль» (распечатка сайта Интернет) на 3 л. (приложение 10);

- копии распечатки сайта Интернет «Лекарственные растения в народной медицине» на 2 л. (приложение 11);

- распечатка сайта Интернет «Что такое трава копеечник или розовый корень?» на 3 л. (приложение 12);

- копии страниц Вестника ЗОЖ №17 (293), 2005 на 1 л. (приложение 13);

- копии страниц атласа ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР (распечатка сети Интернет) на 3 л. (приложение 14);

- копия распечатки сайта Интернет «Мыльнянка лекарственная» на 2 л. (приложение 15);

- копия распечатки сайта Интернет «Воловик лекарственный» на 2 л. (приложение 16);

- копия распечатки сайта Интернет «Горец змеиный» на 4 л. (приложение 17);

- копия распечатки сайта Интернет «Женьшень» на 8 л. (приложение 18);

- копия распечатки сайта Интернет «Марена» на 7 л. (приложение 19);

- копия распечатки сайта Интернет «Ботаническая номенклатура» на 3 л. (приложение 20);

- копия распечатки сайта Интернет «Копеечник альпийский» на 1 л. (приложение 21).

Следует отметить, что ранее на заседании коллегии, состоявшейся 22.11.2007, заявителем в качестве дополнительных материалов были представлены:

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-3781/05-40/223 от 03.08.2005;

- постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции Новосибирской области по делу №а45-3781/05-40/223 от 18.10.2005;



- решение Палаты по патентным спорам по заявке №99701636/50 от 08.07.2005;

- решение Палаты по патентным спорам по заявке №99701636/50 от 12.11.2004.

Кроме того, необходимо отметить, что 20.02.2008 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 3.5 Правил ППС заявителем было подано ходатайство о выделение заявки, а также подана заявка №2008705287/50, выделенная из рассматриваемой заявки №2005720345/50. По решению формальной экспертизы федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности было принято решение об удовлетворении этого ходатайства. Из первоначальной заявки №2005720345/50 исключены все товары 05 класса МКТУ.

Таким образом, перечень заявки №2005720345/50 содержит только товары 03, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы отзыва неубедительными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 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.

Анализ материалов дела показал следующее.

Обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» является одним из народных наименований растения копеечник чайный (*Hedysarum theinum*), известного широкому кругу потребителей как средство, применяемое в медицине для лечения мочеполовой сферы, онкологии, анемии, а также используют как общеукрепляющее и стимулирующее средство. Впервые растение копеечник чайный («красный корень») описан исследователем И.М. Краснобородовым (Краснобородов И.М., Г.Р. Азовцев, В.П. Орлов «Новый вид рода *Hedysarum* (Fabaceae) из Южной Сибири» (приложение 8). Новосибирскими учеными были исследованы корни разных видов рода *Hedysarum* (копеечника). Были изучены образцы *Hedysarum neglectum* (копеечник забытый) и *Hedysarum austrosibiricum* (копеечник южносибирский). При этом ученые обратили внимание на неоднородность собранного материала. Так, на Алтае *Hedysarum neglectum* нередко называют «белым корнем», другая же часть коллекции *Hedysarum neglectum* с Юго-Западного Алтая обычно называется «красным корнем». Все эти растения четко отличаются друг от друга морфологически и экологически. Внимание ученых привлек тот факт, что местным населением Алтая для приготовления чайного напитка используется только «красный корень». Результаты химического анализа растений показали, что только *Hedysarum neglectum* с так называемым «красным корнем» имеют высокую

способность генотипа этого растения синтезировать в своих подземных органах значительное количество фенольных веществ, в то время как генотипы *Hedysarum neglectum* с белым корнем и *Hedysarum austrosibiricum* (копеечник южносибирский) такой способностью не обладают. Таким образом, был открыт новый для науки вид растения, названный копеечником чайным (*Hedysarum theinum*), исходя из практики использования местным населением.

В России копеечник чайный, кроме народного названия «красный корень», именуется так же медвежьим корнем, бережным, белошным и т.д. (приложение 10). Однако самым распространенным из них является название «красный корень», под которым оно включено в ряд источников информации (приложение 6, приложение 8, приложение 9а, приложение 10).

Доводы заявителя о том, что словосочетание «красный корень» используется в разных регионах по отношению к различным растениям, таким как, например, лапчатка прямостоячая из семейства розоцветных, мыльнянка лекарственная семейства гвоздичных, воловик лекарственный (вологлотка) семейства бурачниковых, горец змеиный семейства гречишных, женьшень семейства аралиевых, марена семейства мареновых, а не только к копеечнику, не являются убедительными, поскольку не опровергают факта восприятия данного обозначения в качестве наиболее часто используемого наименования растения «копеечник чайный». Следует отметить, что основным документом, регламентирующим в настоящее время присвоение и использование названий растений, является Международный Кодекс Ботанической Номенклатуры (МКБН). Одним из основных принципов составления названия растения является наличие как минимум трех равноправных названий: обиходное (народное), цветководческое, научное, т.е. соответствующее МКБН (см. <http://planta.iatp.by>). Сведения о том, что копеечник чайный имеет народное название «красный корень» имеются, как было указано выше, во многих научных статьях и справочниках.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» представляет собой указание на конкретный вид растения – копеечник чайный (*Hedysarum theinum*), используемый в медицине для лечения некоторых видов заболеваний. Очевидно, что данное растение в качестве компонента может входить в состав товаров 03, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки №2005720345/50. Ввиду чего обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» для этих товаров будет восприниматься как указание на их состав. В том случае, если растение «красный корень» не входит в состав заявленных товаров, обозначение «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно состава товаров.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экспертизой при подготовке решения от 24.07.2006 не были учтены обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированные пунктами 1, 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.09.2006, изменить решение экспертизы от 24.07.2006 и отказать в регистрации товарного знака «КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» по заявке №2005720345/50.**