

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2018, поданное компанией «4D 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 установила следующее.

4D PHARMA

Обозначение «» по заявке №2017712664 с приоритетом от 04.04.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.07.2018 принято решение 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 соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку полностью состоит из неохранных элементов, а именно: элемента «4D», который представляет собой простую букву и цифру, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения, а также общепринятый термин, 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-rabot4d>), словесного элемента «PHARMA» (в переводе с английского языка на русский означает - «фарма» представляет собой 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.)).

Неохраноспособность элемента «PHARMA» подтверждается и практикой экспертизы. Например, в товарных знаках по свидетельствам №№ 648849, 628806, 375582 слово «pharma» указано в качестве неохраняемого элемента.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2018, заявитель выражает несогласие с решением 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, 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 «4D» 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 по свидетельствам №№ 599072, 627227). Более того, 10 сентября 2018 года на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак по свидетельству №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;

- 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 (услугу) или их характеристики.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2018 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%82%D0%BE%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%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».

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 04.03.2019, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 20.03.2019 «отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2018 и оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2018».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 20.03.2019 в отношении выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 20.03.2019 по заявке №2017712664.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2020 по делу №СИП-491/2019 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 20.03.2019.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 12.11.2018 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712664.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по делу №СИП-491/2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2020 по тому же делу оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 12.11.2018 было рассмотрено коллегией повторно.

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

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.


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение

4D PHARMA

«
», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества для использования в производстве лекарственных средств; необработанные протеины», товаров 05 класса МКТУ «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», услуг 42 класса МКТУ «научные исследования и разработки; микробиологические исследования и разработки в области живых биотерапевтических препаратов».

Анализ материалов дела, показал следующее.

Судом по интеллектуальным правам установлено, что лицо подавшее

возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «» по свидетельству №670063, в котором элементу «4D» предоставлена самостоятельная правовая охрана. Данный факт, по мнению Суда, является основанием для предоставления правовой охраны элементу «4D» в составе заявленного обозначения

4D PHARMA

«
» по заявке №2017712664.

Вместе с тем, помимо элемента «4D», заявленное обозначение включает в

свой состав словесный элемент «PHARMA», представляющее собой лексическую единицу английского языка. Согласно сведениям Кембриджского словаря английского языка слово «PHARMA» трактуется как: a way of referring to the pharmaceutical industry and the companies involved in it, что в переводе с английского языка на русский означает «способ указания фармацевтической индустрии и компаний, которые она включает» (см. <https://translate.yandex.ru>). В Кембриджском бизнес словаре также содержится слово «pharma» в значении «the pharmaceuticals industry» (в переводе с английского языка на русский означает «фармацевтическая промышленность»), см. <https://translate.yandex.ru>).

Стоит отметить, что заявленный перечень товаров относится к фармацевтическим и медицинским препаратам и сопутствующим им услугам, связанными с их исследованиями и разработками.

Для указанных в перечне заявленного обозначения товаров и услуг элемент «PHARMA» является описательным, указывает на их свойства и назначение, следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не подлежит правовой охране. Судом по интеллектуальным правам вывод о неохраноспособности словесного элемента «PHARMA» не опровергается.

Таким образом, с учетом позиции Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ с указанием словесного элемента «PHARMA» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2018, отменить решение Роспатента от 05.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712664.