

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 09.11.2011, поданное фирмой Астеллас Фарма Юроп Б.В.(Astellas Pharma Europe B.V.), Нидерланды (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 05.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708480, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010708480 с приоритетом от 19.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 05, 16, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 05.08.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708480, мотивированное его несоответствием требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «Солютаб» является производимым от двух латинских терминов - «SOLUTIO» - раствор или «SOLUTUS» - растворенный и «TABULETTA» - таблетка (см. Интернет, Яндекс), может быть воспринято как указание на свойства товаров. Данное обозначение может использоваться различными лицами в качестве указания на форму выпуска лекарственных препаратов – растворимые таблетки (см. www.medix.ru/011000130j1.htm, s-malyshevoj.blogspot.com/2010/05/prywi-vtoraja-stepen-slozhnosti.html).

Кроме того, обозначение «солютаб» используется иными лицами для указания на свойства товаров. Так, на территории РФ действует регистрация товарного знака «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» (св-во № 420447) для однородных товаров 05 класса МКТУ, при этом словесному элементу «СОЛЮТАБ» не предоставлена правовая охрана.

Также слово «Solutab» («солютаб») используется компанией Takeda Pharmaceuticals America, Inc. для маркировки товаров, однородных заявленным – «PREVACID SOLUTAB» (см. dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=41928),

препарат «Амоксоллин + Клавулановая кислота флаконемоклав солютаб», производство Тайланд (см. doctor-home.ru/?imag_show_tovar=569),

«Амоксициллин солютаб апельсин таблетки растворимые» Производитель: Нортон Интернешинал Фармасьютикал (Канада) (см. medapt.ru/amoksicillin-solutab-apelsin-tabletki-rastvorimye-1g-20/).

Таким образом, заявленное обозначение для части товаров 05 класса, всех товаров и услуг 16, 42 и 44 классов МКТУ не обладает различительной способностью, не способно индивидуализировать товары конкретного производителя, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п.1 ст. 1483 Кодекса.

В отношении иных товаров 05 класса, не относящихся к растворимым таблеткам, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 09.11.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что заявленное на регистрацию обозначение является фантазийным и изобретенным словом, которое отсутствует в русском или любом другом языке. Заявленное обозначение не является ни термином из области заявителя, ни комбинацией терминов, ни словом, которое каким-либо образом характеризует заявленные товары или услуги либо вызывает ложную ассоциацию с какими-либо свойствами части заявленных товаров класса 05 МКТУ;

- заявленное обозначение в целом имеет фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и способно выполнять основную функцию товарного знака - отличать товары, предоставляемые фирмой-заявителем от однородных им товаров других фирм;

- информация, изложенная на ресурсе <http://www.medix.ru> не свидетельствует о неохраноспособности или ложности заявленного обозначения, поскольку в приводимой Экспертизой информации имеется ссылка на товарный знак клиента (Флемоксин Солютаб. или Вильпрафен Солютаб);

- заявитель обращает внимание на тот факт, что он является дочерней компанией японской фармацевтической компании «Астеллас Фарма», которая производит вышеупомянутые товары;

- следует также обратить внимание на следующие обстоятельства: Флемоклав Солютаб - международная регистрация № 795202 FLEMOCLAV SOLUTAB и международная регистрация № 806929 ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ, принадлежащие заявителю, охраняются на территории Российской Федерации в полном объеме без дискламации элементов «Солютаб» и «Solutab» (см. прилагаемые распечатки). Вильпрафен - международная регистрация № 837905 принадлежит заявителю;

- в приводимой Экспертизой информации имеется ссылка на товарный знак клиента «ЦЕФОРАЛ» (свидетельство № 422059). Доктор Елена Малышева в своем интервью ссылается на продукцию заявителя «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ», что свидетельствует о том, что данное обозначение используется именно заявителем для индивидуализации своей продукции;

- относительно ссылки на регистрацию товарного знака по Свидетельству № 420447, зарегистрированному с исключением из объема правовой охраны словесного элемента «Солютаб» заявитель отмечает, что информация об исключении из объема правовой охраны элемента «Солютаб» в товарном знаке, который принадлежит лицу иному, чем заявитель, не должна являться основанием для отказа в регистрации рассматриваемого обозначения на имя заявителя, который является владельцем серии товарных знаков с элементами «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB», которые были зарегистрированы без исключения из объема правовой охраны элементов «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB». Все нижеперечисленные международные знаки охраняются на территории Российской Федерации в полном объеме: № 519817 FLEMOXIN SOLUTAB, № 669940 FORCID SOLUTAB, № 795202 FLEMOCLAV SOLUTAB, № 637535 ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ, № 654395 Юнидокс Солютаб и № 806929 ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ;

- экспертиза ссылается на англоязычный американский Интернет-ресурс, просмотрев который можно сделать вывод о том, что компания Takeda Pharmaceuticals

America, Inc. производит препарат «PREVACID SoluTab». При этом в ссылочной информации нет прямого указания на то, что обозначение «PREVACID SoluTab» является указанием на форму выпуска препаратов Takeda Pharmaceuticals America, Inc., реализуемых в Соединенных Штатах Америки, а не в Российской Федерации;

- анализ ссылки на препарат «Амоксициллин + клавулановая кислота флемоклав солютаб», страна – производитель - Таиланд, показал следующее. Одним из торговых названий амоксициллина и клавулановой кислоты является «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ». «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ» - международный товарный знак № 806929, зарегистрированный на имя заявителя, причем данный товарный знак охраняется в полном объеме. Тот факт, что препарат, в соответствии с информацией из Интернет, производится в Таиланде, не должен препятствовать регистрации заявленного товарного знака на имя заявителя, располагающегося в Нидерландах, поскольку препараты могут производиться в любой другой стране под контролем правообладателя;

- на упоминаемой Экспертизой странице приводится информация о препарате амоксициллин, который производится заявителем под наименованием «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», как это указывалось выше. На странице размещена информация о производителе Нортон Интернешинал Фармасьютикал (Канада), однако заявитель считает, что данная информация не может рассматриваться как основание для утверждения, что обозначение «солютаб» используется иными производителями. Нами не было обнаружено ни одного факта предложения к продаже упоминаемого препарата Нортон Интернешинал Фармасьютикал (Канада) на территории Российской Федерации, а Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента не содержит упоминания компании Нортон Интернешинал Фармасьютикал (Канада) в качестве производителя каких-либо препаратов, реализуемых на территории России;

- следует также отметить, что нами был проведен поиск по Энциклопедии лекарств и товаров аптечного ассортимента www.rlsnet.ru, который не выявил ни одного препарата с наименованием «Solutab», все обнаруженные препараты с наименованием «Солютаб» производятся и реализуются заявителем, а не иными компаниями;

- заявитель считает необходимым подчеркнуть, что в связи с длительным использованием обозначений «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB» В составе принадлежащих ему товарных знаков данное обозначение приобрело определенную известность и

дополнительную различительность в качестве средства индивидуализации товаров заявителя;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что некоторые товарные знаки по национальным процедурам зарегистрированы на имя YAMANOUCHI EUROPE B.V. (ЯМАНОУТИ ЮРОП Б.В.), которая являлась дочерней компанией YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL Co. LTD. Заявитель является дочерней компанией Astellas Pharma (Япония) которая была, сформирована 1 апреля 2005 года путём объединения компаний Yamanouchi Pharmaceutical и Fujisawa Pharmaceutical.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 05.08.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

1. распечатки из сети Интернет;
2. распечатки информации о препаратах Astellas;
3. копия решения Роспатента от 05.12.2011;
4. копии писем от медицинских учреждений.

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

С учетом даты (19.03.2010) поступления заявки № 2010708480 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Заявленное словесное обозначение «СОЛЮТАБ» выполнено заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «СОЛЮТАБ» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть оно фантазийно.

Ввиду изложенного, словесный элемент «СОЛЮТАБ» не может указывать на свойства товаров, а также в отношении товаров, не относящихся к растворимым таблеткам, не способен ввести потребителя в заблуждение.

Что касается довода экспертизы о том, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» является производным от двух латинских терминов «SOLUTIO» - раствор или «SOLUTUS» - растворенный и «TABULETTA» - таблетка, то он не убедителен. Поскольку

в «Инструкции о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110» указано, что разрешается использование только тех латинских сокращений, которые предусмотрены в приложении 2 данной инструкции. Так, согласно этому приложению допустимо использование сокращения sol. – solution – раствор и tabl. – tab(u)letta – таблетка. С учетом изложенного нельзя утверждать, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» является словом, образованным путем соединения двух общепринятых сокращений.

Кроме того, указанное слово (или его латинский вариант «SOLUTAB») является предметом охраны в товарных знаках, зарегистрированных на имя Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды) в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: № 519817 «FLEMOXIN SOLUTAB», № 669940 «FORCID SOLUTAB», № 795202 «FLEMOCLAV SOLUTAB», № 637535 «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», № 654395 «Юнидокс Солютаб» и № 806929 «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ».

В представленных в распоряжение коллегии палаты по Патентным спорам письмах от разных медицинских учреждений [4] говорится о том, что обозначения «SOLUTAB» и «СОЛЮТАБ» ассоциируются с наименованием фармацевтических препаратов, производимых «Астеллас Фарма Юроп Б.В.» еще с 1995 года.

Что касается ссылок, данных в заключении экспертизы на сайты (dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=41928; doctor-home.ru/?imag_show_tovar=569; medapt.ru/amoksicillin-solutab-apelsin-tabletka-rastvorimye-1g-20), то информация о препаратах со словесным элементом «солютаб»/«solutab» на них в настоящее время отсутствует, в силу чего провести анализ указанной информации не представляется возможным.

В отношении ссылки на предоставление правовой охраны товарному знаку «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» по свидетельству № 420447, зарегистрированному на имя ООО «Трейдсервис», с исключением из самостоятельной правовой охраны элемента «Солютаб», необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Необходимо отметить, что поиск по Энциклопедии лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента (см. сайт www.rlsnet.ru) показал, что представленные на нем препараты, в наименования которых входит словесный элемент «СОЛЮТАБ»/

«SOLUTAB», имеют непосредственное отношение к Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды) или к его предшественнику Yamanouchi Europe B.V. (Нидерланды) (компания Яманучи после слияния с корпорацией Фуджисава в 2005 году, получила название - Астеллас). Также, необходимо отметить, что производители (указанные на данном сайте) осуществляют деятельность под контролем Astellas Pharma Europe B.V.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что словесное обозначение «СОЛЮТАБ» способно восприниматься в качестве указания на свойства товаров, приведенных в перечне, и, следовательно, способно вводить потребителя в заблуждение в отношении свойств товаров, а также его производителя. С учетом изложенного заявленное обозначение в целом не противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.11.2011, изменить решение Роспатента от 05.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010708480.