

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 22.04.2016, поданное ПАО «Отисифарм», г. Долгопрудный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2014704218, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014704218, поданной 13.02.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 05, 10, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное

Флюкостат

обозначение , выполненное курсивом буквами русского алфавита, первая буква – заглавная, остальные - строчные.

Роспатентом 24.12.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 01, 03, 10, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение представляет собой название лекарственного препарата определенного назначения – противогрибковое средство широкого спектра действия (см. Интернет: <http://www.flukostat.ru/>);
- в отношении товаров, имеющих иные свойства и назначение, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, а также может нанести вред здоровью и привести к опасным социальным последствиям, в связи с чем, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.04.2016, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «Флюкостат» по свидетельству № 191556 (приоритет от 11.06.1999), зарегистрированный ранее в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- заявитель выразил желание расширить линейку товаров, маркируемых обозначением «Флюкостат» и представить на рынке такие товары, как косметические средства, фруктовые напитки для похудения и прочее;
- в будущем потребители не будут введены в заблуждение относительно назначения товаров, так как места продажи лекарственного препарата «Флюкостат», косметических средств, фруктовых напитков и прочих товаров, не имеющих отношения к лекарственным средствам, различные;
- действующее законодательство не содержит запрета о регистрации товарных знаков, тождественных ранее зарегистрированным товарным знакам заявителя, для новых классов МКТУ и для расширенного перечня товаров;
- на имя заявителя в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки: «Магнелис» по свидетельству № 552310, «Селмевит» по свидетельству № 552311, которые на сегодня воспроизводят одноименные названия лекарственных препаратов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех товаров 01, 03, 05, 10, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в заявке.

К возражению приложены копии материалов заявки № 2014704218 и изображение заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 22.04.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (13.02.2014) поступления заявки № 2014704218 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5. (2.5.2) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Флюкостат

, выполненное курсивом буквами русского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные буквы – строчные. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 01, 03, 05, 10, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «Флюкостат» является фантазийным.

Обозначение «Флюкостат» используется заявителем, а также его лицензиатами в качестве названия синтетического препарата – противогрибкового лекарственного средства широкого спектра действия, применяемого для лечения микозов (в том числе, кожи), кандидозов, криптококковых инфекций, в качестве профилактики грибковых инфекций и т.д. Активное вещество препарата «Флюкостат» – «флуконазол / fluconazole». Выпускается данный препарат в капсулах, в виде раствора для внутривенных вливаний в стеклянных флаконах, в форме суспензии, готовой для приема внутрь. Информация о данном препарате широко представлена в сети Интернет как на сайте заявителя <http://www.flukostat.ru/>, так и на других сайтах медицинского профиля: электронный лекарственный справочник «ГЭОТАР» <http://www.lsgeotar.ru/>; справочник лекарств РЛС <http://www.rlsnet.ru/>, справочник лекарств <http://www.zdorovieinfo.ru/> и другие.

Благодаря интенсивной рекламной кампании препарат «Флюкостат» широко известен потребителю в качестве названия определенного противогрибкового препарата и будет ассоциироваться именно с ним. Следовательно, в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание, пищевые добавки для человека и животных, в том числе биологически активные добавки к пище», всех заявленных товаров 01, 03, 10, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

Список обозначений, противоречащих общественным интересам, указанный в пункте 2.5.2 Правил, не является исчерпывающим. Поскольку, как указывалось выше, заявленное обозначение воспроизводит название известного популярного

лекарственного препарата, у коллегии есть основания полагать, что в отношении вышеуказанной части товаров его регистрация на имя заявителя способна вызвать негативные ассоциации в обществе, что будет противоречить общественным интересам.

Следовательно, в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание, пищевые добавки для человека и животных, в том числе биологически активные добавки к пище», всех заявленных товаров 01, 03, 10, 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ у коллегии есть основания считать, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства, входящие в 05 класс МКТУ», которые могут сопутствовать при применении противогрибкового препарата «Флюкостат», заявленное обозначение отвечает требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку никаких ложных ассоциаций и негативных настроений в обществе не вызовет.

Коллегией также учтено исключительное право заявителя на товарный знак «ФЛЮКОСТАТ» по свидетельству № 191556 (приоритет от 11.06.1999, срок действия регистрации продлен до 11.06.2019) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства».

Довод заявителя о расширении линейки товаров, маркируемых обозначением «Флюкостат», носит декларативный характер и не подтвержден документально.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2016, изменить решение Роспатента от 24.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014704218.