

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.04.2011, поданное ОАО «АКРИХИН», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 19.01.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010705322/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010705322/50 с приоритетом от 25.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГИПОТЕН НУРОТЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 19.01.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров «ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» 05 класса МКТУ. В отношении товаров «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей» 05 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для части заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку в его состав входит словесный элемент «НУРОТЕН», который воспроизводит название лекарственного препарата «Нуротен», производителем которого является иорданская фирма «Nikma Pharmaceuticals». В связи с этим регистрация знака «ГИПОТЕН НУРОТЕН» на имя заявителя способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «ГИПОТЕН» по свидетельству №259015;

- лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ввозимые на территорию Российской Федерации лекарственные средства должны быть включены в государственный реестр лекарственных средств;

- препарат «НУРОТЕН» отсутствует в государственном реестре лекарственных средств, следовательно данный препарат не может ввозиться и продаваться на территории Российской Федерации;

- в 1999 году фирма «Nikma Pharmaceuticals» зарегистрировала препарат «Хайпотен» на территории Российской Федерации, но в период с 2002 по 2004 год все регистрации этого препарата были аннулированы и более не возобновлялись;

- пределы действия нормативно-правового акта в пространстве определяются территорией, на которую распространяется его предписание. В соответствии с принципами суверенитета общее правило таково, что законы того или иного государства действуют лишь на его территории. Таким образом, производство препарата «Нуротен» в Иордании не может служить препятствием для регистрации товарного знака «ГИПОТЕН НУРОТЕН» в Российской Федерации.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 19.01.2011 на 4 л. [1];
- распечатки из базы «Клифар-госреестр» по препарату «Хайпотен» на 2 л. [2];
- распечатка с сайта www.hikma.com о препарате «HYPOTEN» на 1 л. [3];
- распечатка с сайта www.unipharma-sy.com на 1 л. [4];
- распечатка с сайта www.poiksl lekarstv.ru на 3 л. [5];
- распечатка статей Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» на 1 л. [6].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

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

С учетом даты (25.02.2010) поступления заявки №2010705322/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет вышеупомянутый 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 соответствии с пунктом 3 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 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

Заявленное обозначение «ГИПОТЕН HYPOTEN» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Заявленное обозначение само по себе не содержит каких-либо сведений, прямо указывающих на товар или его производителя, которые могли бы ввести потребителя в

заблуждение. Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаропроизводителя через ассоциации, которые основаны на предшествующем опыте, то коллегия отмечает следующее.

Анализ имеющейся информации (например, www.mega.km.ru, www.unipharmacy.com и др.) показал, что существует иорданская компания «Nikma Pharmaceuticals», которая занимается производством фармацевтических препаратов, в том числе, в линейке медикаментов присутствует препарат «НУРОТЕН». В 1999 году данная компания зарегистрировала в реестре лекарственных средств Российской Федерации препарат под наименованием «ХАЙПОТЕН» и осуществляла его выпуск и ввоз на территорию Российской Федерации. Однако, к 2004 году регистрации данного препарата на территории Российской Федерации были аннулированы. С этого времени препарат «ХАЙПОТЕН» («НУРОТЕН») отсутствует в государственном реестре лекарственных средств и, соответственно, на рынке Российской Федерации.

Вместе с тем, заявителем является одна из ведущих российских фармацевтических компаний «АКРИХИН», основанная в 1936 году. По результатам 2009 года данная компания входит в ТОП 5 крупнейших российских производителей фармацевтических препаратов по объему продаж и по объему производства на российском фармацевтическом рынке. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 150 препаратов основных фармако - терапевтических направлений. Компания «АКРИХИН» выпускает более 50 миллионов упаковок лекарственных средств в год (см. www.akrikhin.ru). Заявитель является правообладателем товарного знака «ГИПОТЕН» по свидетельству №259015 и подал документы на регистрацию данного препарата в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что информация, содержащаяся в сети Интернет и касающаяся выпуска препарата «ХАЙПОТЕН» на территории Российской Федерации компанией «Nikma Pharmaceuticals» носит устаревший характер, в настоящее время препарат под указанным обеспечением не присутствует на рынке Российской Федерации. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что до даты подачи заявки у среднего российского потребителя имелаась устойчивая ассоциативная связь между фармацевтическим препаратом «НУРОТЕН» и компании «Nikma Pharmaceuticals». Ввиду изложенного, регистрация обозначения «ГИПОТЕН НУРОТЕН» на имя ОАО «Акрихин»,

имеющего реальные намерения ввести фармацевтический препарат под данным обозначением в гражданский оборот и предпринимающее для этого необходимые меры, не будет создавать опасности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 15.04.2011, изменить решение Роспатента от 19.01.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010705322/50.