

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 22.03.2012. Данное возражение подано Вячеславом Чухрием, Республика Молдова (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045772, при этом установлено следующее.

Знак был зарегистрирован Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 24.02.2010 № 1045772 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак «ADENOPROSIN АДЕНОПРОСИН» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.12.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045772 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), которое является подтверждением предварительного решения от 27.05.2011, согласно которому знак по международной регистрации № 1045772 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано тем, что знак может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Материалы ссылки на Интернет-ресурс www.farmaprim.md/products/view/9 показывают, что знак воспроизводит название лекарственного препарата «ADENOPROSIN АДЕНОПРОСИН», производимого

молдавской компанией «FARMAPRIM».

В палату по патентным спорам 22.03.2012 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель является правообладателем товарного знака «ADENOPROSIN АДЕНОПРОСИН» по свидетельству № 15617 на территории Республики Молдова, а компания «FARMAPRIM SRL» - обладателем исключительного права на его использование (полная исключительная лицензия от 14.11.2010) в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и парафармацевтические продукты, медикаменты, суппозитории».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копии листов переписки по знаку № 1045772 [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- копия договора от 14.11.2010 [3].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045772 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом даты приоритета (24.02.2010) международной регистрации № 1045772 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Знак «ADENOPROSIN АДЕНОПРОСИН» по международной регистрации № 1045772 является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques; médicaments pour la médecine humaine; suppositoires».

Из материалов сети Интернет (см., например, <http://www.farmaprim.md/>) известен лекарственный препарат «ADENOPROSIN АДЕНОПРОСИН», который оказывает антиоксидантное, вазопротективное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие и производится компанией «FARMAPRIM», Республика Молдова.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая установить, что заявленное обозначение полностью воспроизводит обозначение, используемое молдавской компанией в отношении одних и тех же товаров, относящихся к фармацевтическим средствам.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товаров, в то время как заявителем является иное лицо.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что заявитель является владельцем зарегистрированного на территории происхождения товара (Республики Молдовы) тождественного товарного знака «АДЕНОПРОСИН ADENOPROSIN». Исключительное право использования данного знака передано по договору полной исключительной лицензии от 14.11.2010 компании «FARMAPRIM SRL». Согласно договору [3] исключительное право на использование передается для производства на территории Республики Молдова и продажи на территориях других стран суппозиторий ректальных под наименованием «АДЕНОПРОСИН ADENOPROSIN». Кроме того, на правообладателя знака наложена обязанность поддерживать в силе охрану товарного знака и обеспечить его международную регистрацию (п. 3.1 договора).

Оценивая материалы дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045772 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 22.03.2012, отменить решение Роспатента от 23.12.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1045772 в отношении товаров 05 класса МКТУ.