

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 14.10.2011. Данное возражение подано компанией «Люпин Лимитед.», Индия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010719878/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010719878/50 на регистрацию словесного обозначения «Цетил Люпин» в качестве товарного знака была подана 18.06.2010 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и представляет собой фантазийное название лекарственного препарата.

Роспатентом 15.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010719878/50 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку состоит только из неохраноспособных элементов «Цетил» (пальмитиновый цетил) и «Люпин» (является ценным источником бета-кератина, волокон и т.д.), указывающих на состав товара.

В палату по патентным спорам 14.10.2011 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на предложенных экспертизой сайтах относительно значений элемента «цетил» содержится информация, что «пальмитиновый цетил – основной компонент спермацета, обладает ранозаживляющим, смягчающим, противовоспалительным и охлаждающим действиями». Следует отметить, что словосочетание «пальмитиновый цетил» имеет синоним «цетин». Заявителем не выявлено значение отдельного слова «цетил»;

- элемент «люпин» для широкого круга потребителей ассоциируется, прежде всего, с названием цветка. Кроме того, данное слово воспроизводит фирменное наименование заявителя и входит в серию его товарных знаков «Л-Флокс ЛЮПИН» (заявка № 2010719876) и «ИКСИМ ЛЮПИН» (свидетельство № 442469);

- таким образом, ни слово «цетил», ни слово «люпин» не относятся к описательным обозначениям в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты»;

- названием «ЦЕТИЛ ЛЮПИН» маркируется реальный лекарственный препарат, производителем которого является заявитель. При этом информация о препарате появилась в сети Интернет, справочной литературе (в том числе в Регистре лекарственных средств России) до даты приоритета заявки;

- указанный лекарственный препарат зарегистрирован в РОСЗДРАВНАДЗОРЕ (регистрационное удостоверение от 12.03.2010).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы из сети Интернет [1] и копия регистрационного удостоверения от 12.03.2010 [2].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (18.06.2010) заявки №2010719878/50 на регистрацию товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение «Цетил Люпин» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первые буквы «Ц» и «Л» - заглавные. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «люпин» является лексической единицей русского языка и означает «травянистое растение семейства бобовых (иначе называемое «волчий боб»), многие виды которого разводят как зеленое удобрение».

В распоряжении коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют сведения о том, что в состав препарата «Цетил Люпин» может входить или входит растение «люпин» в каком-либо виде. Напротив, по имеющимся в общедоступных источниках информации данным в состав указанного лекарственного препарата входит Цефуроксим (действующее вещество) без указания наличия каких-либо добавок.

Сведения сайтов, указанных в заключении экспертизы, а также других сайтов сети Интернет и иных общедоступных словарно-справочных источников информации показывают, что словесный элемент «Цетил» не имеет общелексического значения, однако употребляется в области химии. Также следует обратить внимание, что данный элемент употребляется только в определенных словосочетаниях – например, «цетила пальмитат», «пальмитиновый цетил», «цетиловый спирт», «рицинолеата цетил» и т.д.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает, что обозначение «Цетил Люпин» является нейтральным или фантазийным по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Указанное обуславливает вывод о том, что для отнесения элементов «Цетил» и «Люпин» к описательным характеристикам товара: «фармацевтические препараты», нужны домысливания, которые к тому же не подтверждены фактическими данными.

Коллегией также принято во внимание, что согласно сведениям из сети Интернет производителем присутствующего на фармацевтическом рынке лекарственного препарата «Цетил Люпин» является компания «Люпин Лимитед», Индия, т.е. заявитель. В связи с этим есть основания полагать, что для российского потребителя заявленное обозначение будет ассоциироваться с его производителем – компанией «Люпин Лимитед». Кроме того, следует отметить, что в обозначениях, применяемых заявителем для маркировки собственных лекарственных средств, присутствует элемент «Люпин», например, «Иксим Люпин».

Таким образом, обозначение по заявке № 2010719878/50 в целом не может быть признано характеризующим товары, в связи с чем соответствующий довод заявителя следует признать убедительным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Цетил Люпин» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 14.10.2011, отменить решение Роспатента от 15.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010719878/50.