

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 31.10.2013, поданное ОАО «Фармасинтез», г. Иркутск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2011730034, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011730034 с приоритетом от 13.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «ТЕНВИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 31.07.2013 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», поскольку в сети Интернет было выявлено, что изготовителем противовирусного препарата «Тенвир» является индийская компания Ципла Лтд.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение, содержащееся на сайтах сети Интернет, приведенное экспертизой, не является обозначением, которое зарегистрировано на территории Российской Федерации или в соответствии с международным договором с указанием России. Кроме того, на территории Российской Федерации лекарственное средство с обозначением «ТЕНВИР», которое указано на сайтах сети Интернет, приведенных экспертизой, не является зарегистрированным лекарственным средством и не продается на территории России;

- российскому потребителю лекарственных препаратов не может быть известно о препарате с торговым названием «ТЕНВИР», что подтверждается ответом на запрос, сделанным на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации;

- из общедоступных источников информации, а именно из ежегодно выпускаемой с 1999 года «РЛС энциклопедии лекарств», а также из справочника «Видаль», которые содержат информацию обо всех новых лекарственных препаратах, выпускаемых в России, следует, что лекарственный препарат под торговым названием «ТЕНВИР» не известен и не включен в реестр лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории Российской Федерации;

- товарный знак «ТЕНВИР» не зарегистрирован на территории России за компанией ЦИПЛА ЛТД;

- ни в одном из указанных экспертизой источниках не указана дата размещения информации о препарате «ТЕНВИР».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака от 31.07.2013 на 4л. в 1 экз.;

2. Выписка из Государственного реестра лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ на 1 л. в 1 экз.;

3. Копия «РЛС энциклопедия лекарств», 2004 г, тит. лист, с.с.836-838 в 1 экз.;

4. Копия справочника ВИДАЛЬ, Лекарственные препараты в России, 2012 г., тит. лист, с. 1089-1090 в 1 экз.;

5. Копия письма Министерства здравоохранения РФ на 1 л. в 1 экз.;

6. Пакет документов на 40 л. в 1 экз.;

7. Заявление о государственной регистрации лекарственного препарата «ТЕНВИР» в Минздрав РФ на 23 л. в 1 экз.

8. Постановление Президиума ВАС по делу № А40-73286/10-143-625 от 24.04.2012 г. на 11 л. в 1 экз.

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

С учетом даты (13.09.2011) поступления заявки №2011730034 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 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.

Заявленное словесное обозначение «ТЕНВИР» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на том, что обозначение «ТЕНВИР» способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя (Ципла Лтд) заявленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Фантазийный характер обозначения «ТЕНВИР» подтверждается его отсутствием в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, что исключает возможность отнесения данного обозначения к указывающему на какие-либо препараты или вещества. Поскольку обозначение не несет в себе информации о товаре, оно не может быть признано ложным.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может возникнуть в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

Так, анализ материалов дела заявки №2011730034, а также информации из сети Интернет, показал, что сведения о компании Ципла Лтд, как производителе препарата под названием «ТЕНВИР» действительно имеются, о чем есть упоминание на сайтах, относящихся к Украине. Однако, более никаких сведений об указанном препарате нигде не выявлено. Так, по имеющимся в распоряжении

коллегии палаты по патентным спорам сведениям, не представляется возможным установить информацию о препарате «ТЕНВИР», о производстве и введении компанией Ципла Лтд. в гражданский оборот указанного препарата до даты приоритета заявки №2011730034.

Фармацевтический препарат «ТЕНВИР» индийского производства не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств, в связи с чем не может вводиться в гражданский оборот на территории России.

Напротив, у коллегии палаты по патентным спорам, имеются сведения о том, что заявитель занимается исследованиями и разработками, а также опытным производством препарата «ТЕНВИР» для медицинского применения в области лечения и предупреждения ВИЧ-инфекции, то есть ведет хозяйственную деятельность в области фармацевтической промышленности.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным обозначением «ТЕНВИР» российский потребитель будет воспринимать эти товары как произведенные компанией Ципла Лтд.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения «ТЕНВИР» по заявке №2011730034 требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 31.10.2013, изменить решение Роспатента от 31.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730034.