

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эндокринные технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714419, при этом установила следующее.

Теофедрин-Н

Обозначение «**Теофедрин-Н**» по заявке № 2020714419, поданной 24.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении в отношении товаров 05 класса МКТУ – «анальгетики; препараты для расширения бронхов; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; средства жаропонижающие; таблетки от кашля».

Роспатентом принято решение от 12.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020714419 в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указано, что заявленное обозначение воспроизводит наименование лекарственного препарата, который применяют для лечения и профилактики астмы бронхиальной (см. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.; https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5717.htm;

<http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=&lf=&TradeNmR=%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%9d&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&isND=1®type=1%2c2%2c3%2c4%2c5&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1;>
[https://www.vidal.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%BD&bad=on\).](https://www.vidal.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%BD&bad=on).)

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.05.2021. Возражение обосновано следующим:

- источники информации, приведенные экспертизой, содержат противоречивую информацию;

- экспертизой не подтверждено, что обозначение «ТЕОФЕДРИН-Н» утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации;

- тот факт, что препарат под названием «ТЕОФЕДРИН-Н» выпускался до даты подачи заявки, недостаточен для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в отношении этого обозначения (практика суда);

- с 2017 года и по настоящее время на препарат «ТЕОФЕДРИН-Н» действующим является только одно регистрационное удостоверение № ЛСР-003817/08, держателем которого является ООО «Эндокринные технологии», то есть заявитель.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714419 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В ходе рассмотрения возражения на заседаниях коллегии от 24.01.2022, 24.02.2022 и 24.03.2022 заявителем представлены следующие материалы:

- 1) копия договора производственного подряда № 19/18 от 01.02.2018 в отношении производства лекарственного средства «ТЕОФЕДРИН-Н»;

2) копия инструкции по медицинскому применению препарата «ТЕОФЕДРИН-Н», а также изменения к инструкции от 12.02.2009, 12.04.2011, 28.07.2011, 29.12.2014, 31.08.2017, 28.01.2020, 24.09.2020, 24.05.2021;

3) копия договора о передаче права на регистрацию товарного знака от 30.11.2016;

4) письмо ФГУП «Московский эндокринный завод» от 10.03.2022, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.01.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020714419 заявлено словесное обозначение «**Теофедрин-Н**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения с использованием источников, приведенных в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, показал следующее.

Согласно Большой советской энциклопедии (М.: Советская энциклопедия, 1969—1978), ТЕОФЕДРИН – лекарственный препарат; комбинированные таблетки, содержащие по 0,05 г Теофиллина, Теобромина и кофеина, по 0,2 г амидопирина и фенацетина, по 0,02 г гидрохлорида Эфедрина и фенобарбитала, 0,004 г экстракта красавки и 0,0001 г алкалоида цитизина. Применяют для лечения и профилактики астмы бронхиальной (См. Астма бронхиальная).

Согласно сведениям сайта https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5717.htm, ТЕОФЕДРИН-Н – комбинированный препарат, оказывает бронхорасширяющее и спазмолитическое действие. Описание лекарства основано на официальной инструкции, подготовлено в 2010 году для электронного справочника препаратов «Регистр лекарственных средств России РЛС®Энциклопедия лекарств» (2011). Дата обновления страницы 02.07.2010. Производитель: Московский эндокринный завод ФГУП (Россия)

На сайте <http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&MnnR=&lf=&Trad eNmR=%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%84%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b8%d0%bd>

%d0%9d&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&isND=1®type=1%2c2%2c3%2c4%2c5&pageSize=10&order=RegDate&orderType=desc&pageNum=1 обнаруживаются сведения о трех держателях регистрационных удостоверений в отношении препарата «ТЕОФЕДРИН-Н»: ООО «Эндокринные технологии», ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, ООО «Микфарм». При этом только два лица указаны в качестве производителя: ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко», Москва (ОГРН 1067746404736), ФГУП «Московский эндокринный завод», Москва (ОГРН: 1027700524840).

Согласно сведениям сайта <https://www.vidal.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%BD&bad=on>, владельцем регистрационного удостоверения в отношении препарата «ТЕОФЕДРИН-Н» является «Эндокринные технологии» (Россия), препарат производится: «Московский эндокринный завод» (Россия).

Таким образом, по запросу «ТЕОФЕДРИН» / «ТЕОФЕДРИН-Н» действительно обнаруживаются сведения о нескольких разных производителях товара с соответствующей маркировкой, а также о нескольких держателях регистрационных удостоверений.

Вместе с тем заявителем представлены материалы, отсутствовавшие в распоряжении экспертизы, существо которых показало следующее.

Первоначально производство препарата было организовано на предприятии ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко», Москва.

Согласно изменениям от 29.12.2014 держателем регистрационного удостоверения на препарат «ТЕОФЕДРИН-Н» стало ООО «Микфарм», Москва. При этом производство было сохранено за ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко», Москва.

Начиная с 31.08.2017 держателем регистрационного удостоверения на препарат «ТЕОФЕДРИН-Н» является заявитель, а производство препарата организовано совместно с ФГУП «Московский эндокринный завод», Москва.

Передача права на регистрацию товарного знака «ТЕОФЕДРИН-Н» от ООО «Микфарм», Москва, к заявителю подтверждена договором от 30.11.2016.

Совместная деятельность заявителя и ФГУП «Московский эндокринный завод», Москва, по производству препарата «ТЕОФЕДРИН-Н» подтверждена представленным в материалы дела договором указанных лиц, а также письмом производителя, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, имеющиеся доказательства подтверждают, что не имело места одновременное использование наименования «ТЕОФЕДРИН-Н» в отношении лекарственных средств, произведенных разными лицами. Права на производство и реализацию соответствующего препарата передавались последовательно путем внесения изменений в инструкции и переоформления регистрационных удостоверений.

Поскольку заявитель является единственным держателем регистрационного удостоверения в отношении препарата «ТЕОФЕДРИН-Н», а ФГУП «Московский эндокринный завод», Москва, является единственным производителем данного препарата, а также в связи с тем, что указанные лица осуществляют деятельность по производству препарата «ТЕОФЕДРИН-Н» совместно, имеют соглашение в отношении прав на обозначение «ТЕОФЕДРИН-Н», коллегия считает, что препятствия для регистрации заявленного обозначения на имя заявителя отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2021, отменить решение Роспатента от 12.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020714419.