

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 30.03.2012. Данное возражение подано ЗАО «Медимэкс», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727394, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010727394 на регистрацию словесного обозначения «ЛЕФОМИД» была подана 24.08.2010 заявителем в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Роспатентом 14.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727394 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение воспроизводит наименование фармацевтического препарата «LEFOMIDE» фирмы «PlatinumPharmaceuticals» (Пакистан), используемого для индивидуализации своей продукции, в связи с чем заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В палату по патентным спорам 30.03.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010727394/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сам факт наличия в сети Интернет обозначений, не зарегистрированных в качестве товарных знаков, не является основанием для отказа в регистрации товарного знака. Следует отметить, что в сети Интернет отсутствует информация о том, что препарат «LEFOMIDE» действительно выпускается и продается где-либо в мире, тем более в Российской Федерации;

- содержащаяся на сайте, на который ссылается экспертиза, информация не позволяет однозначно судить о том, что такой препарат существует и поставлялся или поставляется на территорию Российской Федерации, или известен, как товар определенного производителя;

- фармацевтический препарат с названием «LEFOMIDE» не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств. Данный факт свидетельствует о том, что на территории Российской Федерации такой препарат не производится и не продается;

- лекарственный препарат «ЛЕФОМИД» заявителя в настоящее время готовится к регистрации в уполномоченном органе.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копии материалов переписки по заявке № 2010727394/50 (1);
- распечатки из сети Интернет (2);
- распечатка Инструкции по применению лекарственного препарата (3).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Также, 04.05.2012, 24.05.2012 и 21.06.2012 заявителем были представлены дополнительные материалы:

- распечатки из сети Интернет (4);
- копии материалов договоров: № 1 от 12.04.2010, № 15 от 06.07.2007 (5);
- копия отчета «Доклиническая фармако-токсикологическая оценка...» и заключения группы контроля качества к нему (6).

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

С учетом даты приоритета (24.08.2010) заявки №2010727394/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 или 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 соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение «ЛЕФОМИД» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарей русского языка показал, что лексической единицы «ЛЕФОМИД» не существует, что позволяет квалифицировать заявленное обозначение как фантазийное. В этой связи заявленное обозначение само по себе не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении заявленных товаров.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций, например, с иным производителем.

В заключении экспертизы приведена ссылка на сведения из Интернет о присутствии на рынке товара иного производителя, маркированного сходным знаком.

Согласно сведениям из Интернет (с сайта, указанного в решении Роспатента от 14.12.2011) имелось разовое упоминание о препарате «LEFOMIDE» с указанием производителя данного препарата – «PlatinumPharmaceuticals», Пакистан. Следует отметить, что на данном сайте отсутствует какая-либо информация, которая могла бы позволить однозначно утверждать о том, что товар (препарат «LEFOMIDE») существует и поставлялся/продавался или в настоящее время поставляется/продается на территории Российской Федерации. Также на сайте отсутствуют сведения, позволяющие установить, что такой товар хорошо известен российскому потребителю как товар определенного производителя.

Необходимо обратить внимание, что на сайте пакистанской компании отсутствует упоминание о маркировке производимых ею лекарственных препаратов обозначением «LEFOMIDE». Каких-либо других источников информации, в том числе и из сети Интернет, экспертизой не указано. Кроме того, следует отметить, что в настоящее время поисковые системы сети Интернет по запросу «ЛЕФОМИД» или «LEFOMIDE» информации не находят.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ЛЕФОМИД» не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

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 обозначением «ЛЕФОМИД» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные компанией «PlatinumPharmaceuticals».

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание представленные сведения о проведении подготовительных мероприятий, осуществленных заявителем, для проведения клинических испытаний и производства товара: «Лефомид таблетки, покрытые пленочной оболочкой».

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2010727394 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 30.03.2012, отменить решение Роспатента от 14.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010727394.