

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 24.08.2015, поданное компанией «Farmak International Holding GmbH», Австрия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1187784, при этом установлено следующее.

Знак «**Либерум**» с конвенционным приоритетом от 19.08.2013 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 20.09.2013 за № 1187784 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 31.07.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1187784 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса (обоснование данной позиции приведено в решении о предварительном отказе от 05.12.2014).

Согласно доводам экспертизы, знак по международной регистрации № 1187784 может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05 класса МКТУ, поскольку была выявлена информация о том, что лекарственный препарат «Либерум» (Liberum) производится ПАО «ФАРМАК», Украина.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что ПАО «ФАРМАК» и заявитель (Farmak International Holding GmbH) входят в одну группу компаний – «Farmak Group N.V.», работа которой построена по принципу разделения сфер деятельности. Заявитель занимается управлением интеллектуальной собственностью. Кроме того, отмечено, что заявителем представляется согласие от производственной компании группы (ПАО «ФАРМАК»).

Дополнительно указано на то, что заявителем не было получено решение о предварительном отказе, в связи с чем не было возможности своевременно представить соответствующие аргументы. Аналогичная ситуация возникла еще по двум международным регистрациям заявителя («Ларнамин», № 1189432 и «Валогард», № 1189433). Заявителем были представлены доводы в ответ на предварительные отказы экспертизы, и решения о предоставлении правовой охраны по данным знакам были приняты.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), включающие в себя информационные распечатки из сети Интернет и письмо ПАО «Фармак».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1187784 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.08.2013) знака по международной регистрации № 1187784 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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.

Знак «**Либерум**» по международной регистрации № 1187784 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита (первая буква – заглавная). Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ материалов дела показал, что знак «Либерум» не имеет лексического значения и является фантазийным в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим и лекарственным препаратам для медицинских целей, в том числе к средствам с противовоспалительными и противоревматическими свойствами.

В сети Интернет широко представлена информация, свидетельствующая о том, что знак по международной регистрации № 1187784 воспроизводит название противовоспалительного препарата «Либерум», производимого ПАО «Фармак» (см., например, сайты http://www.rlsnet.ru/tn_index_id_70887.htm, <http://www.analogi-lekarstv.ru/?s=Liberum>, <http://vrachirf.ru/library/medicaments/description/60836> и др.).

Информация о данном препарате и его производителе заявителем не оспаривается. Указанное позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации № 1187784 воспроизводит обозначение, используемое украинским заводом в отношении однородных товаров, относящихся к

фармацевтическим препаратам, что обуславливает правомерность вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 1187784 положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявителем выступает австрийская компания. Каких-либо доводов от заявителя на стадии экспертизы не поступало.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что представленные заявителем материалы [1] показывают, что ПАО «ФАРМАК» осуществляет производство фармацевтической продукции под обозначением «Либерум» и входит в одну группу компаний с заявителем, головным предприятием которой является компания «Farmak Group N.V.».

Кроме того, согласно письму [1] ПАО «ФАРМАК» не возражает против предоставления правовой охраны знаку «Либерум» по международной регистрации № 1187784 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров. В письме также отмечено, что обе компании «...входят в единый холдинг и действуют в одном интересе...», при этом заявитель занимается управлением интеллектуальной собственности и является владельцем акций ПАО «ФАРМАК».

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что знаку по международной регистрации № 1187784 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2015, отменить решение Роспатента от 31.07.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1187784.