

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2014, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733352, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012733352 с приоритетом от 25.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Тева», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Beta-Calciy» (транслитерация буквами русского алфавита – Бета-Кальций), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733352. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что в сети Интернет имеется информация о том, что немецкая компания «Betapharm Arzneimittel GmbH» использует для индивидуализации своих товаров, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ, сходное обозначение

«CALCIUM BETA». В этой связи регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его местонахождения.

Сеть Интернет является источником информации, доступным широкому кругу потребителей, из которого потребитель может получить сведения об интересующих его товарах, услугах и их производителях.

В возражении, поступившем 08.10.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с экспертизой в той части, что Интернет в настоящее время стал одним из основных средств свободного распространения и получения информации;

- однако, учитывая, что Интернет это средство именно свободного распространения информации, достоверность данной информации остается под вопросом;

- в соответствии со статьей 13 Федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - Закон о лекарственных средствах) лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- в соответствии со статьей 33 Закона о лекарственных средствах Государственный реестр лекарственных средств содержит перечень лекарственных препаратов, прошедших государственную регистрацию;

- заявитель провел интерактивный поиск в Государственном реестре лекарственных средств на официальном сайте www.grls.rosminzdrav.ru Государственного реестра, и в результате данного поиска не было выявлено лекарственных средств с названием «CALCIUM BETA»;

- данный факт позволяет утверждать, что лекарственное средство, маркируемое обозначением «CALCIUM BETA», запрещено к введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а, следовательно, оно неизвестно российским потребителям;

- при проведении поиска по заявленному обозначению «Beta-Calciy» с помощью основных поисковых систем, используемых в Российской Федерации, а именно Yandex и Google, не было выявлено каких-либо сайтов, содержащих информацию о препарате «CALCIUM BETA»;

- вся информация в отношении фармацевтического препарата «CALCIUM BETA» приведена на иностранных языках и содержится на иностранных сайтах, в частности на немецких сайтах (DE-зона Интернет);

- информация о данном препарате на русском языке или на сайтах RU-зоны Интернета полностью отсутствует, что не позволяет российским потребителям получить какую-либо информацию о препарате «CALCIUM BETA» и сделать его известным для российских потребителей до такой степени, чтобы регистрация заявленного обозначения «Beta-Calciy» на имя заявителя вводила их в заблуждение;

- вопросы касательно недобросовестной конкуренции относятся к компетенции Федеральной антимонопольной службы, более того, основным условием признания определенной деятельности актом недобросовестной конкуренции является использование сходных обозначений на одном и том же рынке на территории Российской Федерации, что в рассматриваемом случае полностью исключено;

- кроме того, обозначения «Beta-Calciy» и «CALCIUM BETA» имеют очевидные фонетические различия (начальные и конечные части различаются по произношению).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733352 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет по запросу «beta-calcіy», выполненному в поисковых системах Yandex и Google [1].

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

С учетом даты приоритета (25.09.2012) заявки №2012733352 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 подпунктом 1 пункта 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 2.5.1 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Beta-Calciy», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита при этом начальные буквы «В» и «С» выполнены заглавными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «антацидные фармацевтические препараты от изжоги, кислотного несварения и диспепсии».

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1

пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и места нахождения их изготовителя. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ показал, что в сети Интернет действительно имеется информация о фармацевтическом препарате «CALCIUM BETA», предназначенном для профилактики дефицита кальция (zur vorbeugung von calciummangel), который изготавливает немецкая компания Betapharm Arzneimittel GmbH.

Вместе с тем, эта информация размещена исключительно на немецких сайтах и на немецком языке. Кроме того, не представляется возможным установить, с какого именно времени этот фармацевтический препарат выпускается и предлагается к продаже.

В этой связи, по мнению коллегии, присутствие такой информации в сети Интернет не достаточно для утверждения об осведомленности российских потребителей о препарате «CALCIUM BETA» и его изготовителе на дату подачи заявки №2012733352 (25.09.2012).

При этом никакой информации о присутствии данного препарата на российском рынке в сети Интернет не выявлено.

Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации (www.grls.rosmizdrav.ru) и Регистр лекарственных средств России (www.rlsnet.ru) также не содержат информации о лекарственном средстве «CALCIUM BETA» (КАЛЬЦИУМ БЕТА).

Резюмируя изложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.10.2014, отменить решение Роспатента от 30.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733352.