

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 от 05.11.2014, поданное ООО «Тева», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2012733341, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2012733341 с приоритетом от 25.09.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Эпитерра», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 30.07.2014 в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название противосудорожного средства «Эпитерра», производителем которого является Тева Фармацевтические Предприятия Лтд., Израиль, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и его местонахождения, следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 05.11.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компания TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. и заявитель по настоящей заявке, ООО «Тева», являются родственными компаниями. Кроме того, в Справочниках лекарственных средств (www.rlsnet.ru и www.ros-ined.info), на которые ссылается экспертиза, в качестве адреса производителя указан адрес завода-производителя, а не юридический адрес TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.;

- TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. - это международная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Израиле. Компания является крупнейшим мировым производителем фармацевтических препаратов, входящим в топ-10 фармацевтических компаний;

- компания TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. предоставила письмо-согласие своей российской родственной компании, ООО «Тева», на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения «Эпитерра» по настоящей заявке в отношении всего заявленного перечня товаров.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.09.2012) поступления заявки №2012733341 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 2.5.1. 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.

Заявленное обозначение является словесным «Эпитерра», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к поисковым системам Интернета выявлено, что словесное обозначение «Эпитерра» воспроизводит обозначение, которое использует израильская компания TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. для маркировки фармацевтических препаратов. Данная компания является крупнейшим мировым производителем фармацевтических препаратов. Линейка продукции включает 1480 наименований, распространяемых в 120 странах мира. Научно-производственная база компании включает 44 завода по выпуску готовых лекарственных форм, 18 предприятий по производству химических субстанций и 15 научно-исследовательских центров.

Из представленных заявителем материалов следует, что компания TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. и заявитель являются родственными компаниями.

При этом, заявителем было получено и представлено письмо от указанной компании, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Таким образом, коллегией сделан вывод о том, что указанное основание о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2012733341 пункту 3 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

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

удовлетворить возражение от 05.11.2014, отменить решение Роспатента от 30.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733341.