

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2007, поданное ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.07.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ЛИЗАКАРД» по заявке №2005729381/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005729381/50 с приоритетом от 16.11.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛИЗАКАРД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением экспертизы от 09.07.2007 было отказано в регистрации товарного знака «ЛИЗАКАРД» по заявке №2005729381/50 на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила), так как заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что, согласно информации, полученной из базы данных сети Интернет, заявленное обозначение «ЛИЗАКАРД» воспроизводит название продукции компании Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд, Индия.

В возражении от 18.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- лекарственный препарат ЛИЗАКАРД, на который ссылается экспертиза в своем решении, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, действительно зарегистрирован на имя компании «Shreya Life Sciences Pvt. Ltd» (Шрея Лайф Саенсиз), входящей в состав группы компаний «Шрея», которые объединены заявителем в лице ЗАО «Шрея Корпорэйшнл». Именно заявитель работает с конечными потребителями и является официальным распространителем продукции;

- заявитель является правообладателем всех товарных знаков, зарегистрированных в отношении лекарственных средств, произведенных предприятием «Шрея Лайф Саенсиз» и прошедших регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 09.07.2007 и зарегистрировать обозначение «ЛИЗАКАРД» в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены:

- копии регистрационных удостоверений, выданных Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд, Индия, в том числе на лекарственное средство ЛИЗАКАРД, на 15л. [1];

- копии свидетельств на товарные знаки, правообладателем которых является заявитель, зарегистрированных в качестве лекарственных средств на имя Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд. Индия на 19л.[2];

- информационное письмо от фирмы Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд на 1л.[3].

В дополнение к вышеуказанным материалам заявитель представил письмо, подписанное Главой Представительства компании «Шрея Лайф Саенсиз Пвт.

Лтд» с просьбой о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих названия лекарственных средств, производителем которых является компания «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд», Индия, на имя заявителя в лице ЗАО «Шрея Корпорейшнл» [4], а также доверенность, подтверждающую полномочия Главы Представительства указанной компании на подписание этого документа [5].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.11.2005) поступления заявки №2005729381/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛИЗАКАРД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «ЛИЗАКАРД» носит фантазийный характер, так как не является лексической единицей какого-либо европейского языка и, соответственно, не имеет перевода на русский язык. Таким образом, само по себе указанное обозначение не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, способной ввести потребителя в заблуждение.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя товаров через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе или товаре, которое не соответствует действительности. В частности, нет подтверждения того, что на российском рынке до даты подачи заявки №2005729381/50 (16.11.2005) присутствовали лекарственные средства, маркированные знаком «ЛИЗАКАРД», производства какой-либо иной компании, кроме «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд», Индия.

Вместе с тем, заявителем представлены сведения [1], подтверждающие, что лекарственное средство «ЛИЗАКАРД», производства компании «Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд.», Индия, было зарегистрировано 07.07.2006 в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на ее имя.

Принимая во внимание письмо [4] от этого производителя, в котором изложена просьба о регистрации в качестве товарных знаков всех обозначений, воспроизводящих названия производимых ею лекарственных средств, зарегистрированных в Минздраве РФ на имя компании «Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд», Индия, на имя заявителя в лице ЗАО «Шрея корпорейшн», а также, учитывая то, что заявитель входит в группу компаний «Шрея», обозначение «ЛИЗАКАРД» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.10.2007, отменить решение экспертизы от 09.07.2007 и зарегистрировать товарный знак «ЛИЗАКАРД» по заявке №2005729381/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.