

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 08.07.2010, поданное ОАО «Химико-фармацевтический комбинат» «АКРИХИН», Московская обл., г.Старая Купавна (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 21.04.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702379/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009702379/50 с приоритетом от 11.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявенное обозначение является словесным и состоит из слова «АКНЕДЕРМ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 08.07.2010 о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, т.к. оно воспроизводит название препарата «Акне дерм», производителем которого является польская фирма «Уния» (см. <http://v-plus.dp.ua/node/15339>; <http://www.service-pharma.com.ua/file.php?id=2&pos=0>; <http://www.e-apteka.ks.ua/sh/search>; <http://www.uniapharm.pl/i.php?=40>; <http://apteka-online.com.ua/catalog-view.php?id=29>; <http://web-apteka.com/catalog-view.php?id=29&druq=29>; <http://alejka.pl/unia-acne-derm-20-g.html>).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.07.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в Российской Федерации отсутствует регистрация препарата под названием «Акне дерм», следовательно, он не может ввозиться и реализовываться на территории Российской Федерации (основание: Федеральный закон №86-ФЗ «О лекарственных средствах»);

- ссылки экспертизы на данные из сети Интернет имеют отношение к распространению препарата «Акне дерм» на территории Украины;

- российскому потребителю неизвестно лекарственное средство «Акне дерм», поэтому регистрация товарного знака на имя заявителя не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

К материалам возражения в качестве дополнительных материалов заявителем представлены следующие документы:

- копия Федерального закона №86-ФЗ «О лекарственных средствах» (1);
- распечатки из базы лекарственных средств «Клифар-Госреестр» (2);
- данные с поискового сервера по реестрам Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы (3).

С учетом изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 08.07.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы возражения и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.02.2009) поступления заявки №2009702379/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Согласно пункту 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 по заявке №2009702379/50 является словесным, содержащим в своем составе словесный элемент «АКНЕДЕРМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ указанных в заключении экспертизы сведений, полученных из сети Интернет, показал, что информация, размещенная на сайтах <http://v-plus.dp.ua/node/15339>; <http://www.service-pharma.com.ua/file.php?id=2&pos=0>; <http://www.e-apteka.ks.ua/sh/search>; <http://www.uniapharm.pl/i.php?=40>; <http://apteka-online.com.ua/catalog-view.php?id=29>; <http://web-apteka.com/catalog-view.php?id=29&druq=29>; <http://alejka.pl/unia-acne-derm-20-g.html>, касается фармацевтического препарата, а именно: крема «Акне-дерм», производимого польской компанией «Уния». «Акне-дерм» - это первый генерический препарат азелаиновой кислоты, который обладает высокой эффективностью и хорошей переносимостью при лечении акне. «Акне» - угри, прыщи на лице (см. slovari.yandex.ru). Используемое польской компанией обозначение «Акне-дерм» полностью совпадает с заявленным обозначением.

Таким образом, на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение с обозначением, используемым польской компанией в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», а также

«гигиенические препараты для медицинских целей, пластири, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства», поскольку они относятся к препаратам медицинского назначения, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Польши, в то время как заявителем является российское юридическое лицо.

Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, так как может породить ложное ассоциативное представление о месте производства товара и их изготовителе.

Заявитель же не представил сведений о своем присутствии на российском рынке в качестве производителя товаров 05 класса МКТУ препаратов медицинского назначения или о размещении заказов на их производство в Польше, что могло бы опровергнуть вывод экспертизы о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение. Более того, заявителем не представлена какая-либо информация, опровергающая сведения сети Интернет.

Регистрация такого обозначения не допустима, поскольку, как правомерно отмечено в заключении экспертизы, противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона.

Что касается доводов заявителя о присутствии товара под названием «Акне-дерм» только на территории Украины, необходимо отметить, что информация, содержащаяся в Интернет ресурсах, является доступной любому пользователю, поскольку получила широкое распространение, в том числе как средство рекламы. В этой связи российский потребитель, ознакомившись с источниками информации из сети Интернет, может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара под названием «Акне-дерм». Обратное заявителем не доказано.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10^{bis} Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в

частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 21.04.2010.