

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 24.06.2014, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725287, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012725287 с приоритетом от 24.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака МСД Консьюмер Кэар, Инк., корпорация штата Делавэр, 3030 Джексон Авеню, Мемфис, штат Теннесси 38151, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ENERLIV», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.03.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725287 в отношении товаров 25 класса МКТУ. В отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в сети Интернет имеется информация о том, что препарат «ENERLIV» производит фирма «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)» Cardinal Health, Германия. Данный препарат применяется при жировой дегенерации печени (в том числе поражение печени при диабете), острых и хронических гепатитах, циррозе печени, при операции на печени желчевыводящих путях, токсичных поражениях печени (см. Интернет, <http://compendium.com.ua/info/170455/berlin-chemie-ag-menarini-group-/enerliv-sup-sup->; <http://zdravoe.com/85/p702/index.html>, <http://by-hepatit.net/tsirroz-pecheni-liver-cirrhosis/enerliv>, <http://www.likar.info/lekarstva/Enerliv>).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что несмотря на то, что данные о препарате «ENERLIV» размещены в основном на украинских сайтах, российский потребитель хорошо информирован об этом препарате как о принадлежащем определенному изготовителю.

Товары, выпускаемые компанией «BERLIN-CHEMIE», и заявленные товары 03, 05, 10 классов МКТУ признаны однородными с учетом их назначения и условий реализации.

В силу изложенного регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров, а также их действительного производителя.

В возражении, поступившем 24.06.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- информация в сети Интернет без подтверждения ее достоверности другими источниками информации не может являться безусловным основанием для принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны объекту интеллектуальной собственности;

- официальный сайт компании Берлин-Хеми Менарини (www.berlin-chemie.ru), который мог бы являться достоверным источником информации, не содержит какой-либо информации о препарате «ЕНЕРЛІВ» (ENERLIV);

- Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации (www.grls.rosminzdrav.ru) также не содержит какой-либо информации о препарате ENERLIV/ЭНЕРЛИВ/ЕНЕРЛІВ;

- регистр и справочник лекарственных средств России (www.rlsnet.ru), являющийся главной энциклопедией лекарств и товаров аптечного ассортимента в российской зоне сети Интернет, также не отображает информацию о существовании препарата ENERLIV/ЭНЕРЛИВ/ЕНЕРЛІВ;

- ссылки сети Интернет, приведенные в заключении по результатам экспертизы, относятся к информации о препарате «ЕНЕРЛІВ», предлагавшемся к продаже на территории Украины;

- вместе с тем, товарный знак, также как и иное средство индивидуализации, зарегистрированное на территории одной страны, не распространяет свое действие на территорию другой юрисдикции;

- в соответствии с информационными ресурсами сети Интернет, препарат «ЕНЕРЛІВ» производства компании Берлин-Хеми (Менарини), Германия предлагается к продаже исключительно на территории Украины;

- препарат «ЕНЕРЛІВ» зарегистрирован в Реестре лекарственных средств Украины за номером UA/5631/01/01, свидетельство выдано сроком до 25 января 2017 года;

- отмечаем, что в Российской Федерации вышеуказанный препарат предлагается к продаже под наименованием «РЕЗАЛЮТ» (регистрационный номер ЛСР-007221/08 от 10 сентября 2008 года);

- также заявитель отмечает, что препарат «ЕНЕРЛІВ» предназначен для лечения заболеваний печени, в то время как заявленный перечень товаров 03, 05, 10 классов МКТУ относится к средствам и препаратам для ног;

- наличие лекарственного препарата, предлагающегося к продаже на территории Украины, не может вводить в заблуждение российских потребителей в отношении производителя и назначения товаров;

- заявитель является мировым лидером в области здравоохранения и функционирует в более чем 140 странах, включая Российскую Федерацию.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012725287 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 10, 25 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о заявителе [1];
- информация о препаратах «ЕНЕРЛІВ» и «РЕЗАЛІУТ» из сети Интернет [2];
- распечатка информации с сайтов Государственного реестра лекарственных средств и Регистра лекарственных средств России [3].

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

С учетом даты приоритета (24.07.2012) заявки №2012725287 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 «ENERLIV», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ информации из Интернет-сайтов, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал, что препарат компании «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)», маркированный обозначением «ЕНЕРЛІВ», предлагается к продаже исключительно на территории Украины.

Однако наличие данной информации, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, не отражает уровень осведомленности российских потребителей о препарате «ЕНЕРЛІВ».

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 «ENERLIV»/«ЭНЕРЛИВ»/«ЕНЕРЛІВ» [3].

Кроме того, лекарственный препарат «ЕНЕРЛІВ» компании «BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)» предназначен для лечения печени, тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 03, 05,

10 классов МКТУ иного назначения, направленных на лечение и профилактику заболеваний ног.

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

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

удовлетворить возражение от 24.06.2014, изменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012725287.