

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.07.2015, поданное ООО «АЛВИЛС Патент», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725319, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013725319 с приоритетом от 24.07.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ЛОРАКТИВ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 30.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013725319. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «ЛОРАКТИВ», которым индийская компания Plethico Pharmaceuticals Ltd./ Плетхико Фармасьютикалз Лтд. Дхаравара, Калария – 453 001, Индор (М.П.), Индия, маркирует товары, однородные заявленным (см. сайты <http://pharmprice.kz/annotations/loraktiv-tabletki/>, http://www.vidal.kz/poisk_preparatov/loractiv-tabletki.htm).

Кроме того, экспертиза отмечает, что представленные заявителем материалы не позволяют снять выявленные основания для отказа в регистрации товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку словесное обозначение «ЛОРАКТИВ» не зарегистрировано в качестве товарного знака, то данное обозначение может быть использовано несколькими лицами одновременно для индивидуализации однородных товаров, не нарушая закон и права других лиц;

- по мнению заявителя, исключительное право на товарный знак ограничено только территорией государства (или группы государств, например, Бенилюкс), в котором товарный знак зарегистрирован (статья 1479 Кодекса). Указанное позволяет одно и то же обозначение зарегистрировать в качестве товарного знака в отношении однородных товаров в разных странах на разные лица;

- реализация лекарственного средства «ЛОРАКТИВ» на территории Республики Казахстан не может препятствовать регистрации товарного знака «ЛОРАКТИВ» на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров на имя заявителя;

- заявленное на регистрацию фантазийное обозначение «ЛОРАКТИВ» не содержит прямого указания на какого-либо изготовителя товаров и, следовательно, не позволяет соотнести его с Plethico Pharmaceuticals Ltd/ Плехтико Фармасьютикалз Лтд. (Дхарава, Калария - 453001, Индор (М.П.), Индия), поэтому не может ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя в силу положения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- в Российской Федерации отсутствует государственная регистрация лекарственного препарата «ЛОРАКТИВ» на имя Plethico Pharmaceuticals Ltd. Следовательно, данный лекарственный препарат не может ввозиться и реализовываться на территории Российской Федерации согласно Федеральному закону N 86-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

- отсутствие лекарственного препарата «ЛОРАКТИВ» в торговой сети, а также в Госреестре лекарственных средств Российской Федерации приводит к тому, что

российский потребитель не знает и не может знать о лекарственном препарате «ЛОРАКТИВ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013725319 в отношении всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.07.2013) подачи заявки №2013725319 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЛОРАКТИВ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ словарно-справочных источников информации не выявил слова «ЛОРАКТИВ, в связи с чем само по себе обозначение считается фантазийным и не несет каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в заблуждение. Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае,

если у потребителя при восприятии обозначения могут возникнуть ассоциации с товарами иного производителя, основанные на предшествующем опыте.

Анализ информации, размещенной на сайтах <http://pharmprice.kz/annotations/loraktiv-tabletki/>, http://www.vidal.kz/poisk_preparatov/loractiv-tabletki.htm, указанных в заключении по результатам экспертизы, показал следующее.

«ЛОРАКТИВ» – это название лекарственного препарата, относящегося к группе антигистаминных препаратов. Данный лекарственный препарат оказывает противоаллергическое, противозудное, антиэкссудативное действие, выпускается в форме таблеток и сиропа. Препарат «ЛОРАКТИВ» зарегистрирован за №: РК-ЛС-5-№ 016199 от 09.06.2010, производителем препарата является индийская компания Plethico Pharmaceuticals Ltd / Плехтико Фармасьютикалз Лтд. (Дхарава, Калария -453001, Индор (М.П.), Индия).

При этом, несмотря на то, что сайты, на которых содержится указанная выше информация, являются сайтами Казахстана, размещенная на них информация представлена на русском языке, и российский пользователь без особых усилий может с ней ознакомиться и, следовательно, довод заявителя относительно того, что «...российский потребитель не знает и не может знать о существовании препарата «ЛОРАКТИВ», не может быть признан убедительным.

Коллегия также считает необходимым отметить следующее.

Россия и Казахстан являются государствами-участниками Таможенного союза. Создание единого экономического пространства означает общий рынок товаров и услуг, а также позволяет сделать многие товары более доступными потребителю.

Кроме того, согласно положениям пункта 5 (подпункты 2,3) статьи 13 главы VI Федерального Закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обращении лекарственных средств" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015), (далее – Закон № 61-ФЗ) не подлежат государственной регистрации лекарственные препараты, приобретенные физическими лицами за пределами Российской Федерации и предназначенные для личного использования, а также лекарственные препараты, ввозимые в Российскую Федерацию для оказания медицинской помощи по

жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Указанное позволяет российским потребителям приобретать и ввозить на территорию Российской Федерации препарат «ЛОРАКТИВ» индийской компании Plethico Pharmaceuticals Ltd / Плехтико Фармасьютикалз Лтд., с которым он имел возможность ознакомиться посредством сети Интернет.

Коллегия также считает необходимым отметить следующее.

Как было указано выше, лекарственный препарат «ЛОРАКТИВ» индийской компании Plethico Pharmaceuticals Ltd / Плехтико Фармасьютикалз Лтд. был зарегистрирован 09.06.2010, т.е. задолго до даты (24.07.2013) подачи заявки. При этом, заявителем не были представлены какие-либо документы, свидетельствующие об осуществлении им фармацевтической деятельности (например, лицензии на производство лекарственных средств и осуществление фармацевтической деятельности, как это требует Закон № 61-ФЗ), а также документов, показывающих производство препарата «ЛОРАКТИВ», либо документов о проведении каких-либо исследований по производству препарата «ЛОРАКТИВ».

Кроме того, поиск на сайте <http://www.vidal.ru/> (электронная версия «Справочника лекарственных средств»), который доступен как для рядового российского потребителя, так и для специалистов в области здравоохранения, также не выявил сведений об ООО «АЛВИЛС Патент» как о фармацевтической компании. Вместе с тем, на указанном сайте представлена информация об индийской компании Plethico Pharmaceuticals Ltd / Плехтико Фармасьютикалз Лтд. и о зарегистрированных лекарственных препаратах на имя указанной компании («Терасил» регистрационный номер ЛСР-004625/08 от 17.06.2008, «Травесил», регистрационный номер ЛСР-004359/08 от 06.06.2008).

Довод заявителя о том, что не существует сведений о регистрации товарного знака «ЛОРАКТИВ», не может быть признан убедительным, поскольку в ходе проверки охраноспособности заявленного обозначения оно проверяется на соответствие требованиям пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса. Отсутствие сведений о наличии ранее

зарегистрированных товарных знаков не исключает проверки на соответствие заявленного обозначения по другим пунктам, в частности, по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенные выше обстоятельства коллегия полагает, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.11.2015 поступило особое мнение, в котором изложены следующие доводы:

- отсутствует государственная регистрация в Российской Федерации лекарственного препарата под названием «ЛОРАКТИВ»;
- препарат «ЛОРАКТИВ» отсутствует в торговой (аптечной) сети;
- врач не может выписать и рекомендовать такой препарат для лечения, а пациент (потребитель) не может знать о существовании такого препарата из-за отсутствия его в Российской Федерации;
- исключительное право (статья 1477 и статья 1480 Кодекса) на словесное обозначение возникает в связи с его государственной регистрацией как товарного знака и удостоверяется свидетельством;
- фармацевтический препарат «ЛОРАКТИВ» компании Plethico Pharmaceuticals Ltd. реализуется только в Республике Казахстан;
- ООО «АЛВИЛС Патент» молодая фармацевтическая компания, продукция которой уже реализуется на российском рынке, например «Бронхоздрав» (свидетельство №525796), «Бактерисепт» (свидетельство №525797), «Беби флор» (свидетельство №533112), «Нормолайф» (заявка №2013710278) и др.

Что касается довода заявителя относительно того, что ООО «АЛВИЛС Патент» - это фармацевтическая компания, продукция которой реализуется на российском рынке, то следует отметить следующее.

Заявителем представлены только сведения о зарегистрированных товарных знаках. При этом, не представлены документы (например, лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности, а также документы, свидетельствующие о регистрации в Государственном реестре лекарственных средств таких препаратов как: «Бронхоздрав», «Бактерисепт», «Беби флор», «Нормолайф».

Остальные доводы особого мнения повторяет доводы, изложенные в возражении, которые исследовались выше в мотивировочной части заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2015.