

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 от 10.10.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733348/50 поданное Обществом с ограниченной ответственностью Фирма «МонА», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010733348/50 с приоритетом от 18.10.2010 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОНАФРАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Справа вверху расположена латинская буква «R» в окружности. Правовая охрана испрашивается в отношении красного цвета.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является наименованием лекарственного препарата известного состава,

обладающего определенными свойствами и выпускаемого ЗАО «ФРАМОН» и, следовательно, оно не может быть зарегистрировано на имя заявителя в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Знак «®» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью и представляет собой знак правовой охраны товарного знака.

В Палату по патентным спорам 11.10.2012 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «МОНАФРАМ» представляет собой искусственное слово, изначально обладающее различительной способностью и не содержащее, в силу своего искусственного происхождения, каких-либо сведений относительно изготовителя товара или места его нахождения;

- заявитель по данной заявке ООО Фирма «МонА» образовано в 1992 году, специализируется на научных исследованиях и разработке лекарственных средств, в частности, антиагрегатных средств, и является одним из разработчиков лекарственного средства «МОНАФРАМ», что подтверждается первично регистрацией товарного знака «МОНАФРАМ» по свидетельству №216142 с приоритетом от 31.05.2000 в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- помимо прав на товарный знак по свидетельству №216142, заявитель является правообладателем патентов на изобретения №№ 2070928, 2205027;

- патенты на изобретения не содержат сведений о названии препарата, составе и способе применения которого охраняется в соответствии с упомянутыми патентами, однако в представленных заявителем лицензионных договорах на использование патентов прямо указано, что они использованы в составе препарата «МОНАФРАМ» и при его изготовлении и применении;

- после регистрации товарного знака по свидетельству №216142 между правообладателем ООО Фирма «МонА» и ЗАО «Фрамон» Роспатентом 28.03.2003 за № 4242 был зарегистрирован лицензионный договор, согласно которому права на

использование товарного знака на срок его действия были переданы лицензиату ЗАО «ФРАМОН»;

- в соответствии с лицензионным договором, зарегистрированным Роспатентом 24.12.2003 за №180/0/03 в отношении патента на изобретение №2205027, и лицензионным договором были переданы права на использование изобретений, правообладателем которых является ООО Фирма «МонА», на страницах договоров прямо указано, что данные изобретения реализованы в составе и при изготовлении и применении препарата «МОНАФРАМ»;

- срок действия договоров определен в соответствии со сроком действия патента, в силу чего указанные договоры действуют и в настоящее время, действие договоров распространяется на препарат «МОНАФРАМ»;

- ЗАО «ФРАМОН», после своего образования в 2002 году производило препарат «МОНАФРАМ» исключительно по лицензионным договорам, заключенным с правообладателем одноименного товарного знака и патентных прав на изобретения, реализованные в составе и технологии препарата;

- регистрационные удостоверения на препарат «МОНАФРАМ» были получены ЗАО «ФРАМОН» уже в период действия регистрации товарного знака «МОНАФРАМ» и после заключения лицензионного договора с ООО Фирма «МонА»;

- в течение всего периода действия лицензионного договора, заключенного между ООО Фирма «МонА» и ЗАО «ФРАМОН» в отношении товарного знака №216142, Лицензиат признавал исключительное право Лицензиара на товарный знак «МОНАФРАМ», не оспаривал исключительное право и не предпринимал никаких действий по расторжению договора;

- упомянутые лицензионные договоры в течение всего периода действия исполнялись, что подтверждается прилагаемыми платежными документами, и на упаковках препарата указывался номер свидетельства №216142 на товарный знак «МОНАФРАМ», права на которые принадлежат заявителю, информация о товарном знаке, его правообладателе, а также о зарегистрированных лицензионных договорах, в том числе, в отношении патентов на изобретения, находятся в открытом доступе,

на сайте ЗАО «ФРАМОН» созданном им в 2007 году указано, что «МОНАФРАМ» производится на основании лицензионных соглашений, на упаковках препарата, наряду с номером свидетельства на товарный знак, также указаны производители препарата, информация о которых соответствуют лицензионным соглашениям, в силу чего предпосылки для введения потребителя в заблуждение отсутствуют;

- ЗАО «ФРАМОН» и в настоящее время на упаковках препарата «МОНАФРАМОН» ссылается на товарный знак №216142, срок действия которого истек 31.05.2010, а также на патент №2205027, права на которые принадлежат заявителю;

- срок действия регистрации товарного знака №216142 истек 31.05.210, однако, Лицензиат, в нарушение условий договора, не продлил срок действия товарного знака.

На основании изложенных доводов и представленных документов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733348.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копия устава ООО Фирма «Мона».
2. Копия свидетельства на товарный знак «МОНАФРАМ».
3. Копия лицензионного договора на товарный знак и патент.
4. Копия устава ЗАО «ФРАМОН».
5. Копия платежки по лицензионному договору.
6. Копия упаковки лекарственного средства.
7. Копия страниц из сети Интернет.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (18.10.2010) заявки №2010733348/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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 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 по заявке №2010733348/50 представляет собой словесное обозначение «МОНАФРАМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Справа вверху расположена латинская буква «R» в окружности. Правовая охрана испрашивается в отношении красного цвета.

Заявленное обозначение содержит в своем составе знак «®», который является неохраняемым элементом, поскольку является предупредительной маркировкой для зарегистрированных товарных знаков, проставляется самостоятельно

владельцем регистрации для информации о наличии исключительных прав на обозначение. Данное основание заявителем не оспаривается.

Что касается оснований для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ представленных документов показал что, заявленное обозначение является наименованием лекарственного препарата.

Препарат Монафрам разработан в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе (РКНПК) Минздравсоцразвития совместно с биотехнологическими компаниями ООО Фирма «МонА» и ЗАО «Фрамон», созданными сотрудниками комплекса. Клинические испытания Монафрама были проведены в ведущих кардиологических клиниках Российской Федерации. Препарат Монафрам зарегистрирован Минздравсоцразвития (регистрационный № 003348/02) и разрешен к применению для профилактики тромботических осложнений при проведении коронарной ангиопластики у больных с ишемической болезнью сердца. Монафрам производится совместно ЗАО «Фрамон» и Экспериментальным производством медико-биологических препаратов РКНПК Минздравсоцразвития (см. www.monafram.ru).

Производителем препарат «МОНАФРАМ», как указано в заключении экспертизы, является ЗАО «ФРАМОН», однако, право на выпуск лекарственного средства «МОНАФРАМ» ЗАО «ФРАМОН» получило по лицензионным договорам на товарный знак «МОНАФРАМ» по свидетельству №216142 с приоритетом от 31.05.2000, владельцем которого являлся заявитель по данной заявке. Одним из условий лицензионного договора [3] (пункт 2.1) являлось поддержание в силе действие товарного знака, однако лицензиат ЗАО «ФРАМОН», не выполнив условий договора, не продлил срок действия товарного знака, и он прекратил свое действие 31.05.2010.

Заявитель также является правообладателем патентов №2070928, №2205027. ЗАО «ФРАМОН» является лицензиатом по договору о передаче права на использование изобретения. В тексте лицензионного договора на патенты

продукция по лицензии определена, как «фармацевтическая субстанция препарата Монафрам, действующее вещество лекарственного препарата «Монафрам».

На упаковке лекарственного средства «Монафрам» [б] указан номер свидетельства на товарный знак №216142, права на использование которого у ЗАО «Фрамон» были приобретены по неисключительной лицензии.

Таким образом, регистрация обозначения «Монафрам» на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, так как в момент регистрации лекарственного средства ЗАО «ФРАМОН» выпускало его по лицензиям и на препарат и на наименование, исключительные права на которые принадлежали заявителю ООО Фирма «МонА».

С учетом изложенного Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.10.2012, отменить решение Роспатента от 28.06.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733348/50.