

**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 21.10.2010, поданное ООО «ТРИВИУМ», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008705178/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008705178/50 с приоритетом от 26.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «АЦЕФЕН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.02.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление как название ноотропного средства, кроме того, для товаров 05 класса МКТУ, не

относящихся к медикаментам, медикаментам для человека, препаратам фармацевтическим, препаратам химико-фармацевтическим, товарам 03, 16 и услугам 35 классов МКТУ, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- никакими источниками информации, указанными в заключении экспертизы, не подкреплён вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью;

- ни в одном из представленных источников не упомянут ни один из производителей препарата «Ацефен», нигде нет указаний на длительность использования данного препарата;

- сведения о включении препарата «Ацефен» в перечень названий лекарственных препаратов, зарегистрированных до 1992 года, носит информативный характер, поскольку данная информация «дается к сведению».

- заявитель, являясь фармацевтической компанией, исключает из заявленного перечня товары 03, 16, услуги 35 и часть товаров 05 классов МКТУ, так как они не представляют для него интерес.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатки из Интернет 17л. [1];
- письмо из Министерства здравоохранения и социального развития РФ №01-21893/09 от 27.10.2009 1л. [2];
- письмо ИНЭОС РАН №12111-7612/500 от 30.09.2009 1л. [3];
- ответ экспертизы от 28.05.2010 1л. [4];

- перечень торговых названий отечественных лекарственных средств, зарегистрированных до 1992 года 17л [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем был представлен пакет документов, подтверждающий фармацевтическую деятельность, в частности и по производству препарата «Ацефен» [6].

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

С учетом даты (26.02.2008) поступления заявки №2008705178/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 2.3.1.3 Правил не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, а именно вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида. Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

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 2.3.2.1 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.

Заявленное словесное обозначение «АЦЕФЕН» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на том, что обозначение «АЦЕФЕН» не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление как название ноотропного средства.

В ходе анализа заявленного обозначения было установлено следующее.

Фантазийный характер обозначения «АЦЕФЕН» подтверждается его отсутствием в специальных общедоступных словарно-справочных источниках (справочник лекарственных препаратов Видаль, государственный реестр лекарственных средств, рабочий список МНН), что исключает возможность отнесения данного обозначения к указывающему на какие-либо препараты или вещества. Поскольку обозначение не несет в себе информации о товаре, оно не может быть признано ложным.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что какие-либо сведения о производителе медицинского препарата под названием «АЦЕФЕН» также отсутствуют, что подтверждается информацией из сети Интернет, а также представленными материалами [1-5]. Представленные письма компетентных организаций поясняют, что данный препарат отсутствует на рынке Российской Федерации. В письме [3] разъяснено, что в начале 70-х годов возник проект по выпуску препарата под названием «Ацефен». Была выпущена пробная партия средства под таким названием, но дальнейшего распространения препарат не получил.

Необходимо также отметить, что в настоящее время заявитель осуществляет фармацевтическую деятельность по разработке технологии производства готовой

лекарственной формы препарата под названием «АЦЕФЕН», что подтверждается представленными документами [6].

В связи с этим заявитель сузил перечень заявленных товаров и услуг до товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение «АЦЕФЕН» по заявке №2008705178/50 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары заявителя.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения «АЦЕФЕН» по заявке №2008705178/50 требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 21.10.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008705178/50.**