

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.10.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Химико-фармацевтическим комбинатом «АКРИХИН» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718607/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010718607/50 с приоритетом от 09.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РИФАЦИН», выполненное оригинальным шрифтом латинского алфавита заглавными буквами.

Роспатентом 25.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для указанных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ:

- поскольку воспроизводит название фармацевтических препаратов «РИФАЦИН», производимых индийской компанией «Lifsource Healthcare» (www.recipe.ru, www.reles.ru, www.ros-med.info), и, следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН») способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявленное обозначение «РИФАЦИН» сходно с международным непатентованным наименованием (далее - МНН) РИФАМПИЦИН – уникальным наименованием действующего вещества лекарственного средства, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения, которое является общественной собственностью, в связи с чем регистрация в качестве товарного знака сходного с ним заявленного обозначения может нанести урон репутации РФ, противоречит общественным интересам и не может быть произведена на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что:

- противопоставленный экспертизой препарат индийской компании Лайфорс Хэлткер Рифацин, более не существует, поскольку регистрация препарата аннулирована в 2004 году (в качестве подтверждения приложено письмо из Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздравсоцразвития РФ о том, что лекарственный препарат РИФАЦИН производства компании Лай-форс Хелткер (Индия) не зарегистрирован на территории Российской Федерации и не включен в Государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения);

- использование части международного непатентованного названия (МНН) для названия лекарственных препаратов применяется достаточно широко производителями лекарственных средств: а) зарегистрированные (ранее и сейчас) лекарственные

средства, имеющие в своем названии часть от МНН Рифампицин: Рифабутин, Рифадин, Рифампин, Рифацин и другие б) зарегистрированные товарные знаки по 05 классу МКТУ: Рифатер, Рифаметоприм, Рифаприм, Рифапекс, Рифафор и другие. Использование части МНН в названиях лекарственных средств позволяет потребителям и специалистам лучше ориентироваться на рынке лекарственных средств;

- «подтверждением о намерении использовать товарный знак РИФАЦИН может служить СОГЛАШЕНИЕ с компанией ФАРМАПРИМ о разработке и регистрации противотуберкулезного препарата РИФАЦИН».

К возражению приложены следующие документы:

1. Сведения из базы Клифар-Госреестр [1];
2. Письмо из Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздравсоцразвития РФ [2];
3. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» - извлечения [3];
4. СОГЛАШЕНИЕ о научно-техническом сотрудничестве по препарату РИФАЦИН [4].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав доводы заявителя, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.06.2010) поступления заявки №2010718607/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).

На основании 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 или его изготовителя, либо противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Приведенный в пункте (2.5.2) Правил перечень признаков обозначений, относящихся к категории противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, не является исчерпывающими и может быть дополнен обозначениями, которые оцениваются с учетом общепринятых мировых стандартов морали, национальных традиций и культуры.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РИФАЦИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», приведенных в перечне заявки №2010718607/50.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходства с международным непатентованным наименованием (МНН) «РИФАПИЦИН» - наименованием действующего вещества лекарственного средства, рекомендованным Всемирной Организацией Здравоохранения (далее – ВОЗ).

Согласно представленным лицом, подавшим возражение, источникам информации [1] слово «рифампицин» представляет собой международное непатентованное наименование (далее - МНН) - уникальное название фармакологического вещества, служащего для идентификации активных веществ в составе лекарственного препарата.

В связи с рассматриваемой ситуацией коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что при построении названий лекарственных средств используются приемы, которые позволяют включить в наименование лекарственного средства фармацевтическую информацию, для того, чтобы дать определенные сведения о лекарственном препарате специалистам и потребителям. Формант «рифа-» часто используется в обозначениях, выбираемых в качестве названий лекарственных средств (например, Рифацин, Рифафор, Рифапекс и т.д.) различными производителями.

Что касается сравнения заявленного обозначения и МНН, то установлено, что они различаются общим количеством букв (7-10), слогов (в слове РИ-ФА-ЦИН – 3 слога, в слове РИ-ФА-МПИ-ЦИН – 4 слога), составом гласных и согласных букв. То есть, несмотря на то, что «РИФАЦИН» и «РИФАМПИЦИН» содержат одинаковую часть «РИФА-», они различаются количеством букв (звуков), слогов, что в целом у заявленного обозначения создает отличное от противопоставленного МНН.

Отличие между словами в три буквы (-МПИ-) соответствует общему правилу, изложенному в Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 01.07.2003. На основании изложенного коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения требованиям п. 3 ст. 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение само по себе не несет прямой информации, которая могла бы изначально быть признана как ложная или способная ввести в заблуждение потребителя относительно товара или производителя, поскольку словесный элемент «РИФАЦИН» носит фантазийный характер.

Довод в решении Роспатента от 25.07.2011 о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, не может быть признан коллегией палаты по патентным спорам убедительным, поскольку материалы возражения содержат документы о том, что регистрация препарата «РИФАЦИН», производимого индийской компанией «Lifesource Healthcare», аннулирована в 2004 году ([1], [2]). Есть основания полагать, что, по крайней мере, 7 лет на российском рынке отсутствует препарат индийской компании, что исключает возможность ассоциирования заявленного обозначения с указанным

индийским производителем. Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН») не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является неправомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 24.10.2011, отменить решение Роспатента от 25.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718607/50.