

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 14.08.2012, поданное ООО «Технология лекарств», г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011708008/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЛЕФЛАЙД LEFLAID» по заявке №2011708008/50 с приоритетом от 21.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заключения по результатам экспертизы сводятся к следующему.

Заявленное обозначение воспроизводит название фармацевтического препарата «LEFLAID», производителем которого является иное лицо, а именно, чешская компания «MEDIS INTERNATIONAL a.s.», Olivova 4/2096, Praha 1 CZ, 1000 (см. <http://oz.kurzy.cz/medis-international-as/leflaid-p471844z311118u.htm>). В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в отношении товаров 05 класса как вводящее потребителя в заблуждение относительно действительного производителя товаров.

Кроме того, согласно положениям пункта 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности владелец знака в одной из стран Союза имеет право воспрепятствовать использованию этого знака другим лицам, если владелец не давал согласие на такое использование. Таким образом, владелец регистрации практически тождественного товарного знака имеет право запретить использование обозначения «LEFLAID» любому другому лицу.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.08.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности является необоснованным, поскольку заявитель не является агентом (представителем) чешской компании «MEDIS INTERNATIONAL a.s.» и никогда не вступал с указанной компанией в какие-либо хозяйственные отношения;

- заявитель не располагает сведениями о лекарственном препарате «LEFLAID» производства чешской компании «MEDIS INTERNATIONAL a.s.», ни о международной регистрации знака «LEFLAID»;

- по данным международного агентства Ньюпорт Томсон Рейтерс, на сайте которого (<http://thomsonreuters.com>) опубликована информация о всех зарегистрированных лекарственных препаратах, включая оригинальные и дженерики (воспроизведенные препараты, по которым патентная защита закончилась), международные непатентованные и торговые наименования лекарственных средств по всем странам мира, отсутствуют сведения о препарате «LEFLAID» производства чешской компании;

- вследствие указанного нет однозначного ответа, информация о каком препарате опубликована на сайте <http://oz.kurzy.cz/medis-international-as/leflaid-p471844z311118u.htm>, а также о том, обладает ли вообще компания «MEDIS INTERNATIONAL a.s.» исключительными правами на обозначение «LEFLAID»;

- по данным Государственного реестра лекарственных средств России www.grls.rosminzdrav.ru отсутствует информация о регистрации лекарственного препарата или международного непатентованного наименования под обозначением «ЛЕФЛАЙД LEFLAID»;

- заявитель зарегистрировал в установленном порядке препарат под международным непатентованным наименованием «Лефлуномид» для лечения больных с активной формой ревматоидного артрита (регистрационное уведомление РУ №ЛП-00820 от 07.10.2011);

- в соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 №61-ФЗ заявителем подано досье в Министерство здравоохранения РФ на внесение изменения в регистрационные документы в наименование лекарственного препарата «Лефлуномид» на «ЛЕФЛАЙД LEFLAID»;

- в соответствии с Решением Министерства здравоохранения РФ в Государственный реестр лекарственных средств России включен лекарственный препарат под торговым наименованием «Лефлайд».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011708008/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению заявителем представлены следующие документы:

- государственное регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения Лефлуномид;

- сведения международного агентства Ньюпорт Томсон Рейтерс (<http://thomsonreuters.com>);

- решение Министерства здравоохранения РФ о внесении изменений в наименование препарата Лефлуномид.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.03.2011) поступления заявки №2011708008/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 1 статьи 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирование либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действия.

Решение Роспатента от 25.06.2012 мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит обозначение, используемое иным лицом для индивидуализации лекарственных средств, а именно, чешской компанией «MEDIS

INTERNATIONAL a.s.», а также не соответствует пункту 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности

Заявленное обозначение «ЛЕФЛАЙД LEFLAID» по заявке №2011708008/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «ЛЕФЛАЙД LEFLAID» отсутствует в качестве лексической единицы в каких-либо распространенных европейских языках, т.е. является фантазийным. Следовательно, обозначение «ЛЕФЛАЙД LEFLAID» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя.

Однако способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации этого обозначения с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Опубликованная в сети Интернет информация на чешском языке (см. сайт <http://oz.kurzy.cz/medis-international-as/leflaid-p471844z311118u.htm>) о препарате «LEFLAID» фирмы «MEDIS INTERNATIONAL a.s.» не содержит сведений ни о свойствах этого лекарственного препарата, ни о его производстве указанной чешской компанией, ни об его известности российскому потребителю. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о способности заявленного обозначения «ЛЕФЛАЙД LEFLAID» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и, как следствие, его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, из представленных заявителем документов [1], [3], а также из сведений, опубликованных на официальном сайте www.grls.rosminzdrav.ru Государственного реестра лекарственных средств, усматривается, что препарат с торговым наименованием «Лефлайд» зарегистрирован в установленном порядке на имя заявителя за №ЛП-000820 от 07.10.2011.

Что же касается доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6^{septies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то необходимо отметить, что коллегия Палаты по

патентным спорам не располагает достоверной информацией ни о существовании международной регистрации знака «LEFLAID» на имя компании «MEDIS INTERNATIONAL a.s.», ни о наличии агентских отношений между заявителем и указанной чешской компанией. В связи с изложенным приведенная норма не может быть применена в отношении заявленного обозначения.

В силу указанного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям законодательства о товарных знаках.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.08.2012, отменить решение Роспатента от 25.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011708008/50.