

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 02.12.2020, поданное Акционерным обществом «Патент-Фарм», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758486, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**БОНАФТОН**» по заявке №2019758486, поданной 18.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «БОНАФТОН» воспроизводит обозначение «БОНАФТОН», под которым Муромский приборостроительный завод (АО «МПЗ») (602205, г. Муром, Владимирская обл., ул. 30 Лет Победы, д.1а) производит товары, однородные заявленным, см.

<https://www.rlsnet.ru/regdoc/61203>, <https://apteka.mos.ru/tovary/lekarstva/bonafton-1729/bonafton-maz-glaznaya-0-05-10g1436/instrukciya>,
https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896. Обозначение «Бонафтон» используется вышеуказанной компанией для индивидуализации производимых товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель АО "Патент-Фарм" является аффилированным лицом компании ООО «Фармацевтические Технологии», по заказу которой ОАО «Муромский приборостроительный завод» производит лекарственное средство «БОНАФТОН»;

- учредителями компаний ООО «Фармацевтические Технологии» и АО "Патент-Фарм" являются одни и те же лица, компании связаны между собой производственными и коммерческими связями и образуют группу компаний;

- АО «МПЗ» (602205, г. Муром, Владимирская обл., ул. 30 Лет Победы, д.1а) производил продукцию под названием «БОНАФТОН» на основании лицензионного соглашения № РД0016884 от 22.01.2007, заключенного Федеральным государственным унитарным предприятием "Муромский приборостроительный завод" (602205, Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 7), являющимся правопреемником АО «МПЗ», с ООО «Фармацевтические Технологии», правообладателем товарного знака «БОНАФТОН» по свидетельству РФ № 164855, права на который с 22.01.2007 были переданы АО «Патент Фарм», заявителю товарного знака «БОНАФТОН» по заявке № 2019758486;

- заявка № 2019758486 была подана АО «Патент Фарм» взамен одноименного товарного знака по свидетельству № 164855, действие которого было прекращено в связи с пропуском срока, установленного для продления. С целью исправления сложившейся ситуации и восстановления своих исключительных прав на обозначение «БОНАФТОН», АО «Патент Фарм» была подана новая заявка №2019758486;

- заявитель предоставляет информационное письмо от АО «Муромский приборостроительный завод», в котором подтверждается тот факт, что лекарственное средство «БОНАФТОН» производилось по заказу ООО «Фармацевтические Технологии». В указанном информационном письме сообщается также, что АО «Муромский приборостроительный завод» не возражает против регистрации обозначения «БОНАФТОН» на имя АО «Патент Фарм» в качестве товарного знака. Кроме того, АО «МПЗ» информирует, что между его правопреемником Федеральным государственным унитарным предприятием "Муромский приборостроительный завод" и АО «Патент Фарм», владельцем товарного знака «БОНАФТОН» по свидетельству РФ № 164855, был заключен лицензионный договор РД0016884 от 22.01.2007.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019758486 в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения об отказе в регистрации товарного знака «Бонафтон» по заявке №2019758486.
2. Выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фармацевтические Технологии», АО «МПЗ» и АО «Патент Фарм».
3. Копии договоров поставки лекарственных средств между АО «МПЗ» и ООО «Фармацевтические Технологии» № 1/5-2010 от 15.12.2009, № 100М от 23.11.2017, № 93М от 13.12.2018, №101М от 22.10.2019.
4. Копия ответа заявителя на уведомление экспертизы.
5. Копия договора № 179/5 от 24.11.2006 г. с дополнительным соглашением и спецификацией.
6. Распечатка сведений из открытого Реестра ФИПС в отношении товарного знака №164855.
7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Фармацевтические Технологии».
8. Информационное письмо АО «Муромский приборостроительный завод».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.11.2019) поступления заявки №2019758486 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БОНАФТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение «БОНАФТОН», под которым Муромский приборостроительный завод (АО «МПЗ») (602205, г. Муром, Владимирская обл.,

ул. 30 Лет Победы, д.1а) производит товары, однородные заявленным (см. <https://www.rlsnet.ru/regdoc/61203>, <https://apteka.com.ru/tovary/lekarstva/bonafton-1729/bonafton-maz-glaznaya-0-05-10g1436/instrukciya>, https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896), в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

При проведении поиска в сети Интернет выявлены страницы (<https://www.rlsnet.ru/regdoc/61203>, <https://apteka.com.ru/tovary/lekarstva/bonafton-1729/bonafton-maz-glaznaya-0-05-10g1436/instrukciya>, https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896), на которых размещена информация о препарате под обозначением «БОНАФТОН», выпускаемом «МУРОМСКИМ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАВОДОМ, ФГУП».

Однако, информация с данных сайтов не является основанием для признания заявленного обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно производителя товаров ввиду следующего.

Так, заявителем предоставлено информационное письмо от АО «Муромский приборостроительный завод», в котором подтверждается тот факт, что лекарственное средство «БОНАФТОН» производилось по заказу ООО «Фармацевтические Технологии», аффилированного с заявителем лица. В указанном информационном письме сообщается также, что АО «Муромский приборостроительный завод» не возражает против регистрации обозначения «БОНАФТОН» на имя АО «Патент Фарм» в качестве товарного знака.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.12.2020, отменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019758486.