

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 28.02.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Арал Плюс», на решение экспертизы от 22.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006701629/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006701629/50 с приоритетом от 30.01.2006 заявлено на имя Закрытого акционерного общества «Арал плюс», 143005, Москва, г. Одинцово-5, ул. Вокзальная, 53 (далее – заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой выполненное в кириллице стандартным шрифтом словесное обозначение «ИЗОФРА», которое не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака от 22.11.2007 на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный № 4322 (далее - Правила).

Решение экспертизы обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товара в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение воспроизводит название лекарственного препарата (применяемого для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и лор-органов), производителем которого является Laboratoires Bouchara-recordati (Франция), см. Интернет ([www.rlsnet.ru/tn\\_izofra.html](http://www.rlsnet.ru/tn_izofra.html)), Регистр лекарственных средств России.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.02.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- производитель лекарственного препарата Laboratoires Bouchara-recordati (Франция) не подавал заявку на регистрацию товарного знака для выпускаемой им продукции и, следовательно, не обладает исключительным правом на рассматриваемое наименование лекарственного средства;

- в регистре лекарственных средств России, представлена информация о лекарственном препарате «фрамицетин», производителем которого является Laboratoires Bouchara-recordati, информации о лекарственном препарате с торговым названием «Изофра» в данном регистре нет;

- Президиумом ВАС РФ неоднократно подчеркивалось, что общеупотребимость только в кругу производителей или специалистов считается недостаточным основанием считать возможным, ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- статья 1483 ГК РФ не предусматривает такого основания для отказа в регистрации товарного знака, как производство товара другим лицом, не зарегистрированного в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление о поступлении и регистрации заявки от 30.01.2006 на 1 л. в 2 экз. [1];
- уведомление о принятии к рассмотрению заявки от 15.02.2006 на 2 л. в 2 экз. [2];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 07.05.2007 на 2 л. в 2 экз. [3];
- решение об отказе в регистрации товарного знака от 22.11.2007 на 2 л. в 2 экз. [4];
- копии регистра лекарственных средств стр. 351, 352 и 954 на 3 л. [5];

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (30.01.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ИЗОФРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров большого перечня товаров 05 класса МКТУ, используемых в медицине или ветеринарии.

На сайтах Интернет, например, <http://www.slovari.yandex.ru>, <http://www.apteka-ifk.ru>, представлена информация об антибиотике из группы аминогликозидов для местного применения в оториноларингологии, выпускаемом под латинским названием Isofra. Препарат применяется при инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и лор-органов (риниты, острые ринофарингиты, синуситы при отсутствии повреждений перегородок), профилактика и лечение послеоперационных инфекций. Следует особо подчеркнуть, что на сайте <http://www.slovari.yandex.ru> в отношении препарата Изофра указывается год последней корректировки сведений, а именно 2005 (то есть до даты подачи заявки № 2006701629/50), а опубликованные на сайте сведения имеют знак охраны авторского права с 2004 года.

Следует особо подчеркнуть, что заявитель не опровергает данные сведения какими либо материалами.

Согласно информации поисковой системы с сайта <http://www.yandex.ru>, препарат предлагается к продаже на таких сайтах как: [www.apteka-online.ru](http://www.apteka-online.ru), [www.amt.allergist.ru](http://www.amt.allergist.ru), [www.medi.ru](http://www.medi.ru), [www.sf.ru](http://www.sf.ru) и др.. Следует отметить, что информация об указанном лекарственном препарате размещена на указанных сайтах на русском языке и является общедоступной российскому потребителю.

При наличии на рынке однородной продукции, а именно для маркировки которой используется обозначение «Изофра» разными лицами, существует опасность того, что товары 05 класса МКТУ фармацевтические препараты, а также, однородные им товары 05 класса МКТУ, указанные заявителем в перечне заявки, и товары производителя лекарственного препарата «Изофра» (антибиотик) могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику

происхождения (французской фирме Laboratoires Bouchara-recorddati), что не соответствует действительности, так как заявителем обозначения по заявке № 2006701629/50 является ЗАО «Арал Плюс». Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Довод о том, что французская фирма «Laboratoires Bouchara-recorddati» не подавала заявку на регистрацию товарного знака «Изофра» и не имеет прав на данное обозначение, приведен без учета требований пункта 3 статьи 6 Закона. Норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой не в связи с правами третьих лиц на маркировочное обозначение, а в связи с имеющейся на сайтах в сети Интернет информацией об известности товара другого лица в области деятельности заявителя (медицинские препараты и средства), которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивному использованию в торговом обороте (о чем свидетельствует информация Интернет). Указанное может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Относительно ссылки на позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, следует отметить, что заявитель не представил решения указанного суда, имеющие преюдициальное значение для рассматриваемого дела.

Положения статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не применимы в отношении заявки № 2006701629/50, поскольку правоотношения по регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (право на регистрацию) возникли до даты введения в действие части четвертой Кодекса и следовательно в соответствии со статьей 5 части четвертой Кодекса нормы кодекса только к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения в действие части четвертой Кодекса, например, право на обжалование решения экспертизы.

При принятии решения экспертиза правомерно руководствовалась нормой пункта 3 статьи 6 Закона, действовавшей на дату подачи заявки № 2006701629/50.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 22.11.2007.**