

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 19.01.2012, 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 №2010728468/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010728468/50 с приоритетом от 03.09.2010 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 «РЕКСАДЕРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 08.12.2011 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 представляет собой русскую транслитерацию обозначения «РЕКСАДЕРМ», которое воспроизводит название американской фармацевтической компании «REXADERM, Inc.» (3156 Doolittle Drive, Northbrook. Illinois 60062; см. www.accessdata.fda.gov; www.freepatentsonline.com). Следовательно, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя (ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН») на основании п. 3 ст. 1483 Кодекса не может быть произведена, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.01.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что:

- о компании RехаDerm из сети Интернет можно узнать, что сфера интересов компании простирается в отношении США, Бразилии, Перу и Швейцарии, но информация о продукции компании отсутствует;

- информация о существовании в сети интернет сведений о компании RехаDerm не может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака РЕКСАДЕРМ по заявке №2010728468;

- компания RехаDerm никак не представлена на фармацевтическом рынке в Российской Федерации, так как отсутствует регистрация как самой компании, так и каких-либо фармацевтических препаратов на ее имя, а без наличия регистрации невозможно получить разрешение на ввоз и реализацию фармацевтических препаратов в Российской Федерации;

- компания RехаDerm не известна российскому потребителю, равно как неизвестны ее продукты, в связи с чем потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя товара;

- ОАО «АКРИХИН» подало заявление о государственной регистрации лекарственного препарата «Рексадерм» в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка сайта компании RexaDerm [1];
- переписка представителей компании RexaDerm по регистрации препарата RexaStom в США [2];
- результаты поиска компании RexaDerm по базе «Клифар-Госреестр», Государственном реестре лекарственных средств, сайте «Поиск лекарств» [3];
- Заявление о государственной регистрации лекарственного препарата [4];
- извлечения из Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [5].

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, неубедительными.

С учетом даты (03.09.2010) поступления заявки №2010728468/50 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РЕКСАДЕРМ», 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 №2010728468/50.

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 «РЕКСАДЕРМ» носит фантазийный характер.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ основано на том, что обозначение «РЕКСАДЕРМ» представляет собой русскую транслитерацию обозначения «REXADERM», которое воспроизводит название американской фармацевтической компании «REXADERM, Inc.» (см. www.accessdata.fda.gov; www.freepatentsonline.com). На имя данной компании зарегистрирован патент на «Сухие перевязочные материалы с системой доставки веществ» (PCT/US2007/077014, см. <http://www.wipo.int/patentscope/search/en/WO2008027904>).

Таким образом, из базы данных сети Интернет, являющейся общедоступным источником информации, следует, что указанная американская компания «REXADERM, Inc.» осуществляет производство фармацевтических препаратов, в том числе, используемых в дерматологии (<http://rexaderm.com>), перевязочных материалов, что позволяет говорить о том, что российский потребитель информирован о компании и сфере ее деятельности.

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

В этой связи вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Закона является правомерным.

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

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:
отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2011.