

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 18.10.2007, поданное ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение об отказе в регистрации товарного знака «УПРИМА» по заявке №2005729378/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «УПРИМА» в качестве товарного знака была подана 16.11.2005, ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», Россия (далее – заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение «УПРИМА» является словесным. Обозначение является фантазийным и смыслового значения не имеет.

Федеральным институтом промышленной собственности 11.07.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005729378/50 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, поскольку оно воспроизводит название продукции «Уприма» (Uprima), производителем которой является компания «Abbott Laboratories», Великобритания. В отношении других товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «УПРИМА» по заявке №2005729378/50, мотивированное несогласием с доводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ссылка на сеть «Интернет» противозаконна, так как сеть «Интернет» является коммерческой, находясь в материальной зависимости от заказчиков, в ней возможна публикация не только случайных объявлений, рекламы, но и заведомо ложных сведений;

- приведенная ссылка указывает на источник в Великобритании, но при этом ссылка не работает, ознакомиться с информацией на данном ресурсе невозможно;

- лекарственное средство «Уприма» возможно и существует, но на территории Российской Федерации приобрести его нельзя;

- в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального Закона «О лекарственных средствах» лекарственные средства могут производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы компетентным органом (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития). Лекарственного средства «Уприма» в перечне лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, нет;

- таким образом, потребителей лекарственного средства «уприма», которые могут быть введены в заблуждение на основании п. 3 ст. 6 Закона, не существует;

- поскольку других тождественных или сходных до степени смешения обозначений не выявлено и смысловая нагрузка у знака отсутствует, заявленное

обозначение охраноспособно в отношении всех заявленных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложена распечатка Федерального закона «О лекарственных средствах» на 22 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (16.11.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается 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 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.

Заявленное обозначение «УПРИМА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые 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».

Известно, что в 2003 году появился новый препарат «уприма», который предназначен для лечения нарушений эрекции. Действительно, в решении экспертизы не приведено сведений о том, что компания «Abbott Laboratories» вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации фармацевтический препарат «Уприма». Тем не менее, на сайтах сети «Интернет», например, [http://www.rol.ru/news/med/news/01/03/30\\_004.htm](http://www.rol.ru/news/med/news/01/03/30_004.htm), [http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid\\_2764000/2764721.stm](http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_2764000/2764721.stm), <http://www.inopressa.ru/nzz/2002/04/10/15:44:32/arc:nzz:different>, <http://www.med2000.ru/news/farm/farm060401.htm>, представлена информация о самом препарате «Уприма», его свойствах и фармакологическом действии. Согласно информации, представленной на указанных сайтах, компания «Abbott Laboratories» является разработчиком и производителем препарата «Уприма». Данная компания широко известна и работает на фармацевтическом рынке более 120 лет.

В связи с этим, регистрация заявленного обозначения на имя ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», Россия, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя фармацевтических препаратов. В отношении товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтическим препаратам, регистрация заявленного обозначения будет вводить в заблуждение потребителя относительно товара.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю. Что касается вопроса о возможности экспертизы ссылаться в уведомлении и решении на информацию, содержащуюся в Интернет ресурсах, то следует отметить, что при проведении экспертизы используются данные Интернет, поскольку он получил широкое распространение, в том числе как средство информации и рекламы.

В силу изложенного утверждение заявителя относительно неправомерности ссылки на Интернет и отсутствии российских потребителей, которым известен лекарственный препарат «Уприма», не соответствует действительности.

Кроме того, следует отметить, что норма пункта 3 статьи 6 Закона

применена экспертизой не в связи с правами третьих лиц на маркировочное обозначение, а в связи с имеющейся в сети Интернет информацией об известности другой компании в области деятельности заявителя, которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивной хозяйственной деятельности, что может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Обратное заявителем не доказано.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака, и вывод экспертизы о том, что обозначение в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.07.2007.**