

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 11.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Технология лекарств», Московская область, г. Химки (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018736411, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018736411, поданной 24.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

ТЛ

В качестве товарного знака заявлено буквенное обозначение _____, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 11.11.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018736411. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

В Роспатент 11.03.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- основной хозяйственной деятельностью заявителя является разработка и продажа лекарственных средств. Для осуществления своей деятельности заявителем получены необходимые лицензии;

- Министерством здравоохранения Российской Федерации на имя заявителя с 2012 года и по настоящее время зарегистрированы следующие лекарственные средства: Анастрозол-ТЛ; Микофенолата мофетил-ТЛ, Мемантин-ТЛ, Оланзапин-ТЛ, Иматиниб-ТЛ, Тенофовир-ТЛ, Капецитабин-ТЛ, Гранисетрон-ТЛ, Невирапин-ТЛ, Темозоломид-ТЛ, Флударабин-ТЛ, Топирамат-ТЛ, Рисперидон-ТЛ, Дарунавир-ТЛ, Гадопентамид-ТЛ, Йопромид-ТЛ, Флутамид-ТЛ, ЗИЛАМ-ТЛ, Моксифлоксацин-ТЛ, Абиратерон-ТЛ, Эксеместан-ТЛ, Микофеноловая кислота-ТЛ, Гадопентетовая кислота-ТЛ, Леналидомид-ТЛ, Атазанавир-ТЛ, Саквинавир-ТЛ;

- торговые наименования указанных выше лекарственных средств включают международное непатентованное наименование (далее – МНН) и обозначение «ТЛ», представляющее собой часть фирменного наименования заявителя, как это допускается пунктом 11 Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденных Приказом. То есть только обозначение «ТЛ» индивидуализирует все зарегистрированные заявителем лекарственные препараты;

- факт регистрации заявителем в Минздраве Российской Федерации такого большого количества лекарственных препаратов (более 25 препаратов), для индивидуализации которых в торговом наименовании содержится обозначение «ТЛ», не позволит другим фармацевтическим компаниям использовать указанное обозначение для индивидуализации своих лекарственных препаратов;

- в качестве доказательства различительной способности заявленного обозначения заявитель представил сведения об объемах продаж лекарственных препаратов, которые в своем торговом наименовании содержат МНН и обозначение «ТЛ», за 2012-2018 года;

- с учетом изложенного, по мнению заявителя, заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с лекарственными препаратами заявителя;

- заявитель приводит практику регистрации товарных знаков, включающих словесные элементы, представляющие собой часть фирменного наименования фармацевтических компаний. Например, в качестве товарных знаков были зарегистрированы обозначения: «Акри» (свидетельство №I50519), которое используется для индивидуализации лекарственных препаратов компании «Акрихин»; «Алси» (свидетельство №365839), которое используется для индивидуализации препаратов компании «АлсиФарма».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018736411 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выборка товарных накладных за 2012-2018 гг.;
2. Лицензия на осуществление производства лекарственных средств №00258-ЛС от 20.04.2018;
3. Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности №ФС-99-02-007065 от 05.03.2019;
4. Распечатки из Государственного Реестра Лекарственных Средств, касающиеся регистрационных удостоверений на лекарственные препараты: Анастрозол-ТЛ; Микофенолата мофетил-ТЛ; Мемантин-ТЛ; Оланзапин-ТЛ; Иматиниб-ТЛ; Тенофовир-ТЛ; Капецитабин-ТЛ; Гранисетрон-ТЛ; Невирапин-ТЛ; Темозоломид-ТЛ; Флударабин-ТЛ; Топирамат-ТЛ; Рисперидон-ТЛ; Дарунавир-ТЛ; Гадодиамид-ТЛ; Йопромид-ТЛ; Флутамид-ТЛ; ЗИЛАМ-ТЛ; Моксифлоксацин-ТЛ; Абиратерон-ТЛ; Эксеместан-ТЛ; Микофеноловая

кислота-ТЛ; Гадопентетовая кислота-ТЛ; Леналидомид-ТЛ; Атазанавир-ТЛ; Саквинавир-ТЛ;

5. Распечатки из сети Интернет публикаций в СМИ (<https://www.kommersant.ru/doc/3682445>; <https://gmpnews.ru/2018/06/dochka-r-farm-odnokratno-realizuet-partiyu-dzhenerika-darunavira-do-istecheniya-patenta/>; <https://vademec.ru/news/2018/04/20/farmstandart-postavit-minzdravu-lenalidomid-na-7-mlrd-rublej/>; <https://vademec.ru/news/2018/11/12/r-farm-zaregistrirovala-uzhetretiy-v-2018-godu-preparat-dlya-lecheniya-vich/>).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.08.2018) подачи заявки №2018736411 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

ТЛ

Заявленное обозначение **ТЛ** исполнено в виде двух последовательно расположенных согласных букв «Т» и «Л», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей»* и услуг 35 класса МКТУ *«торговля оптовая фармацевтическими препаратами; торговля розничная фармацевтическими препаратами; реклама лекарств»*.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение «ТЛ» представляет собой буквосочетание, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью, а поскольку оно состоит исключительно из неохраноспособного элемента «ТЛ», ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности заявителем были представлены материалы [1-5].

Анализ этих материалов показал, что они не имеют отношения к производству товаров, маркированных именно заявленным обозначением «ТЛ», поскольку из представленных документов следует, что до даты подачи заявки ООО «Технология лекарств» в своей деятельности использовало другие обозначения, включающие, помимо буквенного элемента «ТЛ», дополнительный словесный элемент (Анастрозол; Микофенолата мофетил; Мемантин; Оланзапин; Иматиниб; Тенофовир; Капецитабин; Гранисетрон и др.).

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 02.09.2019 (ответ на уведомление о результатах проведения экспертизы соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства), заявитель приводит сведения об объемах реализации продукции, маркированной заявленным обозначением, начиная с 2012 года. Вместе с тем, материалы возражения не содержат фактического подтверждения выпуска и реализации заявителем товаров 05 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, с 2012 года.

При этом согласно лицензии № 12389-ЛС-П право на осуществление производства лекарственных средств у заявителя возникло только в 2013 году (сведения с сайта <https://egrul.nalog.ru/index.html>).

Кроме того, согласно сведениям, опубликованным в Госреестре лекарственных средств [4], в качестве производителя лекарственных препаратов: «Анастазол-ТЛ», зарегистрированного 28.09.2011; Микофенолата мофетил-ТЛ» зарегистрированного 25.12.2012, указаны две компании заявитель и АО «Р-Фарм» (г.Ярославль)

Следует также отметить, что представленные материалы иллюстрируют, что ООО «Технология лекарств» производит только часть товаров заявленного перечня. Так, отсутствуют сведения о производстве товаров, например, *препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей.*

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «ТЛ» представляет собой сокращенное фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «Технология лекарств» не подтвержден документами. При этом согласно сведениям с сайта <https://egrul.nalog.ru/index.html>) сокращенное наименование заявителя – ООО «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВ».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, самим заявителем и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Акри

Довод заявителя о наличии зарегистрированных товарных знаков **Акри** , по

свидетельству №150519 и  по свидетельству №365839 не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, при этом следует отметить, что указанные товарные знаки являются словесными, обладающими различительной способностью.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2019.