

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 ППС), рассмотрела возражение от 07.08.2012, поданное Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд., Индия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422121, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009735049 с приоритетом от 31.12.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.11.2010 за №422121 на имя ЗАО «Фарм-Синтез», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №422121 представляет собой фантазийное словесное обозначение «OCTRID», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422121, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен обозначению «OCTRID», которое используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ;

- компанией Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. был разработан лекарственный препарат «OCTRID», и с июня 1998 начато его производство;

- обозначение «OCTRID» было зарегистрировано в качестве товарного знака в Индии, Китае, Вьетнаме в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- в 2003 году получено соответствующее Заключение Министерства здравоохранения Российской Федерации - рекомендовать название ОКТРИД, предложенное компанией Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд., для лекарственного средства;

- в 2009 году Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации было выдано Регистрационное удостоверение лекарственного средства за номером ЛСР-000588/09 в отношении лекарственного средства «ОКТРИД» на имя производителя – индийской компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.;

- в 2012 года от индийской компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. была подана заявка №2012709219 на государственную регистрацию товарного знака ОКТРИД в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422121 на имя российской компании ЗАО «Фарм-Синтез», способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и его места производства.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422121 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка с информацией из базы данных Роспатента о товарном знаке «OCTRID», свидетельство №422121 – [1];

- копии свидетельств на товарные знаки «OCTRIDE», зарегистрированных на территории Индии, на территории Китая, на территории Вьетнама – [2];

- копия Заключения Министерства здравоохранения Российской Федерации – [3];

- электронная выписка из Государственного реестра лекарственных препаратов – [4];

- копия Регистрационного удостоверения лекарственного средства Октрид за номером ЛСР-000588/09 № 2К-4215 от 11.02.2009 – [5];

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения по заявке №2012709219 от 27.03.2012 г. на государственную регистрацию товарного знака «ОКТРИД» – [6].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 07.08.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «Фарм-Синтез» давно готовилось к выпуску в обращение фармацевтического препарата под названием «ОКТРИД» и его вариантов «OCTRID» и «OCTRIDE». Одним из этапов данной подготовки явилось получение свидетельства на товарный знак №278789 «ОКТРИД» с приоритетом от 29.01.2004;

- то обстоятельство, что индийская компания Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. при регистрации получило Регистрационное удостоверение на лекарственное средство «ОКТРИД» не предоставляет права также незаконно требовать лишения правовой охраны на товарный знак №422121 «OCTRID»;

- товарный знак №422121 «OCTRID» не совпадает с названием лекарственного препарата «ОКТРИД», зарегистрированного на имя Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд.;

- при этом, лицо, подавшее возражение, не оспаривает правовую охрану товарного знака №278789 «ОКТРИД», тем самым не считает, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара и места его производства;

- анализ товарного знака №422121 показал, что слово OCTRID является фантазийным и не может вводить в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя и, следовательно, соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422121.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- копия свидетельств на товарные знаки №424121 «OCTRID» и №278789 «ОКТРИД» – [7];

- копия уведомления Роспатента от 18.06.2010г. о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2009735049 – [8];

- копия письма патентного поверенного Копырина Ю.И. от 31.08.2010 – [9].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.12.2009) приоритета заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №422121 включает в себя упомянутый выше 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №422121 представляет собой словесное обозначение «OCTRID», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №422121 пункту 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что использование оспариваемого товарного знака при производстве товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован, вызывает ложные ассоциативные представления о компании, которая их производит, и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и его места производства.

При этом анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «OCTRID» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным. Таким образом, указанное обозначение не несет в себе информации относительно его изготовителя и места его производства и, следовательно, не является ложным или вводящим в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем или свойствами товаров, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Анализ материалов [2-6], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что сами по себе они не свидетельствуют о ведении какой-либо фактической деятельности лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации. Документов, доказывающих тот факт, что до даты подачи заявки товары 05 класса МКТУ, маркированные обозначением «OCTRID», производимые индийской компанией, присутствовали на российском рынке, представлено не было.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты подачи заявки уже сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение. Указанное делает довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №422121 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, недоказанным.

Относительно доводов правообладателя по поводу недостатков доверенности, выданной патентному поверенному Половко С.Н., на представление интересов лица, подавшего возражения, то необходимо отметить, что в своей деятельности коллегия Палата по патентным спорам исходит из добросовестности поведения сторон. На

заседании представитель компании Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд. (Половко С.Н.) был вписан в протокол с указанием того, что отсутствует нотариальное заверение полномочий.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422121.