

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 24.05.2016, поданное Закрытым акционерным обществом «МБНПК «Цитомед», Санкт - Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559576, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013745336 с приоритетом от 27.12.2013 зарегистрирован 11.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №559576 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно – производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ОРТОФЕНАК» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.05.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559576 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ЗАО «МБНПК «Цитомед» является правообладателем товарного знака «ОРТОФЕН» по свидетельству № 126273, дата регистрации 31.05.1995 г. Товарный

знак «ОРТОФЕН» был приобретен у Открытого акционерного общества «Центр по химии лекарственных средств» (ОАО «ЦХЛС-ВНИХФИ») по договору уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг (дата регистрации 22.07.2009 г., номер РД0052874);

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком лица, подавшего возражение;

- товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака «ОРТОФЕНАК» по свидетельству № 559576 являются однородными и отчасти тождественными товарам, для которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак «ОРТОФЕН», поскольку относятся к одной и той же родовой группе (фармацевтические, гигиенические, медицинские, ветеринарные препараты), имеют одинаковое назначение (лечение и профилактика заболеваний, личная гигиена и т.п.);

- фармацевтические препараты и пластыри имеют разную природу, у них одинаковое назначение, а именно, лечение болезни или травмы. Кроме того, у них одинаковые каналы сбыта и релевантная публика. Следовательно, эти товары однородны;

- из общедоступных словарно-справочных источников следует, что «Ортофен» (Диклофенак, Ortophenum, Диклак, Diclac, Вольтарен, Voltaren) — один из основных представителей класса нестероидных противовоспалительных препаратов, производное фенилуксусной кислоты;

- ортофен выпускало большое количество фармацевтических предприятий;

- «Ортофен» зарегистрирован в качестве фармацевтической субстанции (международное непатентованное наименование - Диклофенак) в Государственном реестре лекарственных средств 30.07.1985 г. за номером регистрационной записи 85/1019/3.

- лекарственные средства, маркированные обозначением «Ортофен», производятся и вводятся в гражданский оборот АО «Вертекс» и ОАО «Татхимфармпрепараты» под контролем ЗАО «МБНПК «Цитомед».

- лекарственное средство «Ортофен» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на которые Министерством здравоохранения Российской Федерации установлены предельные отпускные цены;

- лекарственное средство «Ортофен» применяется в случае воспалительного и дегенеративного заболевания суставов, ревматизма мягких тканей, травматических ушибов, растяжения связок, мышц и сухожилий, воспалительных отеков мягких тканей, болезненности мышц и суставов, вызванных тяжелыми физическими нагрузками.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №559576 недействительной, в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; амальгамы стоматологические; вата антисептическая; вата асептическая; фунгициды, гербициды; вата гигроскопическая; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; воск формовочный для стоматологических целей; бандажи перевязочные культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы абразивные стоматологические; лейкопластыри; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; медикаменты стоматологические; мука для фармацевтических целей; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия выписки из государственного реестра лекарственных средств.
2. Копия выписки из государственного реестра предельных отпускных цен.
3. Копия страниц сайта справочника лекарственных средств VIDAL.
4. Фотографии упаковок лекарственного средства «Ортофен».
5. Копии отчетов о выпуске лекарственного средства Ортофен.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке был направлено уведомление (форма 870) от 07.07.2016 о дате заседания коллегии, назначенной на 16.09.2016 года, с приложением копии возражения. На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не учло то, что при проведении экспертизы по оспариваемой заявке был противопоставлен товарный знак «Ортофен» по свидетельству №126273 и окончательное решение было принято в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ не однородного товарам 05 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение;

- современный перечень товаров МКТУ 10 изменился. В данной редакции разделены гигиенические и фармацевтические и ветеринарные товары;

- товары 05 класса МКТУ «лекарственные препараты» не могут распространяться на все области 05 класса МКТУ, кроме той в которую она включена;

- нельзя сделать вывод о том, что «Ортофенак» и «Ортофен» сходны до степени смешения, поскольку у них совпадет первая часть, поскольку в Государственном реестре содержится большое количество товарных знаков с формантой «ОРТО».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовой охрану товарного знака по свидетельству №559576.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

6. Значение слова «Фенак».
7. Значение слова «ОРТО».
8. Значение слова «ФЕН».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (27.12.2013) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ОРТОФЕНАК» по свидетельству №559576 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ОРТОФЕН» по свидетельству №126273 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сходства показал, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными, ввиду их фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, букв, слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, а отличие составляет только произношение двух букв в конце слова.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Словесные обозначения «ОРТОФЕНАК/ОРТОФЕН» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляет возможным.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «лекарственный препарат». Оспариваемый товарный знак также зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, однако, не все они являются однородными лекарственным препаратам, поскольку относятся к разным видам и группам товаров. Так, «лекарственные препараты» относятся к группе фармацевтические препараты, а товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; амальгамы стоматологические; вата антисептическая; вата асептическая; фунгициды, гербициды; вата гигроскопическая; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; воск формовочный для стоматологических целей; бандажи перевязочные; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; материалы перевязочные медицинские; материалы абразивные стоматологические; лейкопластыри; материалы хирургические перевязочные; марля для перевязок; медикаменты стоматологические; мука для фармацевтических целей; препараты для уничтожения паразитов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; резина для стоматологических целей; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные; тампоны для заживления ран» относятся к средствам вспомогательным, перевязочным материалам, средствам для борьбы с вредными растениями, животными и грибами, материалам стоматологическим, препаратам для борьбы с насекомыми.

Указанные товары имеют различное назначение, круг потребителей, способ производства, у них различные потребительские свойства, часть из них имеет различное место реализации (препараты для уничтожения паразитов - в

хозяйственных отделах магазинов; сплавы благородных металлов для стоматологических целей, резина для стоматологических целей, материалы хирургические перевязочные - в специализированных аптеках).

Таким образом, по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности, по причине их природы и назначения указанные выше товары не могут быть признаны однородными «лекарственным препаратам» и не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Что касается товаров «капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами», то правообладатель не оспаривает, что они могут быть признаны однородными товарам «лекарственные препараты».

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными частично.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2016 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №559576 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами».