

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, рассмотрела возражение от 23.04.2013, поданное компанией Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 278789, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 278789 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.11.2004 по заявке № 2004701541 с приоритетом от 29.01.2004 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Фарм-Синтез», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «ОКТРИД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.04.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицом, подавшим возражение, являющимся известной индийской фармацевтической компанией, был разработан и производится с 1999 года медицинский препарат «OCTRIDE» (в транслитерации буквами русского алфавита «ОКТРИД»);
- 2) товарный знак «OCTRIDE» был зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, в 2003 году в Индии за № 1233653;
- 3) в 2003 году в Министерство здравоохранения Российской Федерации лицом, подавшим возражение, была подана заявка о названии медицинского препарата «ОКТРИД» для использования его на территории России, по результатам рассмотрения которой компетентным органом было принято решение от 19.11.2003 рекомендовать данное название, предложенное лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного, лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя однородных товаров.

Кроме того, в возражении было отмечено, что оспариваемый товарный знак препятствует регистрации на территории Российской Федерации обозначения «ОКТРИД» в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение (заявка № 2012709219).

В силу указанных обстоятельств лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении части товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, а именно, «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства».

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке [1];
- распечатка сведений о товарном знаке лица, подавшего возражение [2];
- заключение Контрольно-координационного управления Научного центра экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения Российской Федерации о принятии решения от 19.11.2003 по результатам рассмотрения заявки лица, подавшего возражение, на название «ОКТРИД» для производимого им препарата [3];
- распечатки сведений из Интернета о выпускаемом лицом, подавшим возражение, препарате «ОКТРИД» («OCTRIDE») [4];
- упаковки и инструкции по медицинскому применению выпускаемого лицом, подавшим возражение, препарата «ОКТРИД» («OCTRIDE») [5];
- распечатка сведений о заявке № 2012709219 на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака «ОКТРИД» в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение [6];
- письма и иная документация в связи с проведением фармацевтической экспертизы в период 2003 – 2009 гг. [7].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2013, отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) Роспатент зарегистрировал на имя правообладателя оспариваемый товарный знак с приоритетом от 29.01.2004, то есть задолго до даты (29.01.2009) регистрации на территории России упомянутого в возражении лекарственного средства на имя лица, подавшего возражение;
- 2) отсутствуют какие-либо сведения об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «ОКТРИД» в период ранее даты (29.01.2004)

приоритета оспариваемого товарного знака и о широкой известности в России на указанную дату выпускаемого лицом, подавшим возражение, препарата;

- 3) поскольку использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ОКТРИД» на территории Российской Федерации осуществлялось в период позже даты (29.01.2004) приоритета оспариваемого товарного знака в нарушение исключительных прав правообладателя на данный товарный знак, то поставлявшийся лицом, подавшим возражение, в Россию в указанный период препарат «ОКТРИД» является контрафактным товаром, и в действиях лица, подавшего возражение, обнаруживаются признаки злоупотребления правом, что было установлено в решении Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2013 по делу № А40-117968/2012.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- решение Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2013 [8];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2013 [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

Возражение от 23.04.2013 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона. В возражении указано, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку лицом, подавшим возражение, выпускается лекарственное средство под названием «ОКТРИД» («OCTRIDE»).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОКТРИД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 29.01.2004 была предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он является тождественным с упомянутым в возражении наименованием препарата «ОКТРИД».

Слово «ОКТРИД» само по себе является фантазийным, поскольку не имеет смыслового значения в том или ином языке, то есть оно не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя. Однако способность обозначения ввести в заблуждение потребителя может быть обусловлена ассоциациями с иным производителем товара, основанными на предшествующем опыте потребителя.

В этой связи анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов показал следующее.

В Индии, то есть в стране происхождения продукции лица, подавшего возражение, товарный знак «OCTRIDE» был зарегистрирован на его имя в отношении товаров 05 класса МКТУ в 2003 году [2].

В том же 2003 году лицом, подавшим возражение, стали осуществляться подготовительные мероприятия к поставке соответствующего товара в Россию. Так, из заключения Контрольно-координационного управления Научного центра

экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения Российской Федерации [3] следует, что по результатам рассмотрения заявки лица, подавшего возражение, было принято решение от 19.11.2003 рекомендовать название «ОКТРИД» для использования на территории России в отношении производимого им препарата.

Согласно документам [4 – 5] соответствующий лекарственный препарат лица, подавшего возражение, зарегистрированный за № ЛСП-000588/09 от 29.01.2009, именуется как «ОКТРИД» («OCTRIDE»).

Необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии фактов введения им в гражданский оборот на территории Российской Федерации тех или иных товаров, маркированных обозначением «ОКТРИД» или сходными с ним обозначениями, в период ранее даты (29.01.2004) приоритета оспариваемого товарного знака. Так, упомянутый выше лекарственный препарат лица, подавшего возражение, был зарегистрирован в России лишь в 2009 году, то есть намного позже указанной даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, соответствующее («старшее») право на данное средство индивидуализации товара («ОКТРИД») возникло у правообладателя задолго до даты (29.01.2009) регистрации лекарственного средства за № ЛСП-000588/09 на имя лица, подавшего возражение.

Так, согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса, если различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

При этом указанное преимущество принадлежащего правообладателю средства индивидуализации (оспариваемого товарного знака с приоритетом от 29.01.2004) было установлено арбитражным судом.

Так, из решения Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2013 по делу № А40-117968/2012 [8] следует, в частности, что суд усмотрел наличие

злоупотребления правом в действиях лица, подавшего возражение, знавшего о регистрации вышеупомянутого товарного знака на имя правообладателя с 2004 года, но использовавшего без его разрешения сходное до степени смешения словесное обозначение «ОКТРИД» в торговом наименовании своего препарата, а также при подаче в Роспатент заявки на регистрацию такого товарного знака и во время введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, маркированного соответствующим обозначением.

Следует отметить, что в соответствии с постановлением № 09АП-16441/2013-ГК Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2013 [9] вышеуказанное решение суда первой инстанции было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба лица, подавшего возражение, – без удовлетворения.

В свою очередь, в соответствии с постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.10.2013 по тому же делу вышеуказанные акты судов первой и апелляционной инстанций были оставлены без изменения, а кассационная жалоба лица, подавшего возражение, – без удовлетворения (см. «<http://kad.arbitr.ru>»).

Принимая во внимание наличие у правообладателя соответствующего («старшего») права на обозначение «ОКТРИД» (оспариваемый товарный знак с приоритетом от 29.01.2004), подтвержденного вышеуказанными судебными актами, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров 05 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 278789.