

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 № 422120, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 422120 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.11.2010 по заявке № 2009734134 с приоритетом от 25.12.2009 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Фарм-Синтез», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «OCTRIDE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского 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 1483 Кодекса.

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, а впоследствии и в ряде других стран мира;
- 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;
- 4) Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации было выдано на имя лица, подавшего возражение, регистрационное удостоверение лекарственного средства с названием «ОКТРИД» за № ЛСР-000588/09 от 29.01.2009;
- 5) в 2009 году, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, лицом, подавшим возражение, уже осуществлялись поставки на территорию Российской Федерации производимого им и зарегистрированного в России в установленном порядке лекарственного средства «ОКТРИД» («OCTRIDE»);
- 6) в октябре 2009 года, в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, на производимое лицом, подавшим возражение, лекарственное средство «ОКТРИД» («OCTRIDE») была установлена предельная отпускная цена как на жизненно необходимое и важнейшее лекарственное средство, которое в обязательном порядке должно быть в наличии в медицинских учреждениях и аптеках, а информация о нем находится в открытом для потребителей доступе в Государственном реестре предельных отпускных цен на официальном сайте

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

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 всех лекарственных средств и препаратов для человека, приведенных в перечне товаров 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, а именно, «алкалоиды для медицинских целей; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бумага для горчичников; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вага для медицинских целей; волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; воск формовочный для стоматологических целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; кровь для медицинских целей; лаки для зубов; лейкопластыри; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; палочки серные [дезинфицирующие средства]; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пеленки гигиенические

для страдающих недержанием; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты для очистки воздуха; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; препараты для освежения воздуха; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сперма для искусственного оплодотворения; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; трусы гигиенические женские; тампоны для заживления ран; средства вспомогательные для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; средства моющие для медицинских целей; марля для перевязок; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; биологически активные добавки к пище; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурыюн-бальзам для медицинских целей; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических

целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; золедроновая кислота; изотопы для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень винно-кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; кардонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; каши для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева [репеллент]; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лакричник для фармацевтических целей; лактоза лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лосьоны для фармацевтических целей; люпулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения для фармацевтических целей; масла для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для

медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко пчелиное маточное для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные]; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственных; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опий; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; помады медицинские; порошок из испанских мушек; порошок пиретрума; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для расширения бронх; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственных для ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты онкологические; препараты опиумные; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от

солнечных ожогов; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные, используемые для медицинских целей; радий для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккатывы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; спирт медицинский; спорынья для фармацевтических целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства от головной боли; средства против потения; средства против потения ног; средства

противозачаточные химические; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; стероиды; сыворотки; таблетки нашатыря; тимол для фармацевтических целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты хирургические [живые ткани]; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; ялапа».

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

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке [1];
- распечатки сведений о товарных знаках 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];
- регистрационное удостоверение лекарственного средства с названием «ОКТРИД» за № ЛСР-000588/09 от 29.01.2009, выданное на имя лица, подавшего возражение, Федеральной службой по надзору в сфере

здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации [4];

- договор от 28.04.2009 № SUN/ООО/002/2009 о поставке товаров лицом, подавшим возражение, на территорию Российской Федерации, приложение (спецификация) к нему [5];
- таможенные декларации 2009 года [6];
- товарные накладные 2009 года [7];
- выписка из приказа от 01.10.2009 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации о регистрации предельной отпускной цены на производимое лицом, подавшим возражение, лекарственное средство «ОКТРИД» (РУ № ЛСР-000588/09 от 29.01.2009) как на жизненно необходимое и важнейшее лекарственное средство [8];
- распечатки сведений из Интернета о выпускаемом лицом, подавшим возражение, препарате «ОКТРИД» («OCTRIDE») [9];
- упаковки и инструкции по медицинскому применению выпускаемого лицом, подавшим возражение, препарата «ОКТРИД» («OCTRIDE») [10];
- 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 [11].

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) приняв во внимание доводы правообладателя об осуществлении им подготовительных мероприятий к выпуску фармацевтических препаратов «ОКТРИД», Роспатент зарегистрировал на его имя ряд товарных знаков, в том числе товарный знак «ОКТРИД» по

свидетельству № 278789 с приоритетом от 29.01.2004, то есть задолго до даты (29.01.2009) регистрации упомянутого в возражении лекарственного средства на имя лица, подавшего возражение;

- 2) отсутствуют какие-либо сведения об использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «OCTRIDE» и о широкой известности в России выпускаемого лицом, подавшим возражение, препарата «ОКТРИД»;
- 3) поскольку использование лицом, подавшим возражение, обозначения «ОКТРИД» на территории Российской Федерации осуществлялось в нарушение исключительных прав правообладателя на принадлежащие ему товарные знаки, то поставлявшийся в Россию лицом, подавшим возражение, в 2009 году 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;
- 4) оспариваемый товарный знак не способен ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, так как он является фантазийным.

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 [12];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2013 [13].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.12.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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 абзацем 1 и подпунктом 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.

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.

Возражение от 23.04.2013 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. В возражении указано, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории России уже было зарегистрировано в установленном порядке и введено в гражданский оборот выпускаемое лицом, подавшим возражение, лекарственное средство под названием «ОКТРИД» («OCTRIDE»).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «OCTRIDE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 25.12.2009 была предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе представляющих собой лекарственные средства и препараты для человека.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он является фонетически сходным с упомянутым в возражении обозначением «ОКТРИД» (в силу наличия совпадающих согласных и близких гласных звуков и совпадающих звукосочетаний)

и тождественным с упомянутым там же обозначением «OCTRIDE» (совпадают все буквы).

Следует отметить, что и самим правообладателем при подаче заявки на регистрацию товарного знака в описании заявленного обозначения «OCTRIDE» было указано, что «ОКТРИД» является его транслитерацией буквами русского алфавита.

Слово «OCTRIDE» 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, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [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.

В период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации было выдано на имя лица, подавшего возражение, регистрационное удостоверение лекарственного средства с названием «ОКТРИД» за № ЛСП-000588/09 от 29.01.2009 [4].

Согласно документам [5 – 6] соответствующий товар лица, подавшего возражение, поставлялся им в Россию. Так, в приложении (спецификации) к договору поставки [5] указан данный препарат. Исполнение договора и факты введения этого товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждены таможенными декларациями [6], в которых содержатся необходимые ссылки на указанный договор (№ SUN/ООО/002/2009 от 28.04.2009) и на указанный номер регистрационного удостоверения лекарственного средства (№ ЛСР-000588/09 от 29.01.2009).

Импортёром и получателем товара по данным документам являлось ООО «Сан Фармасьютикл Индастриз» (Москва). Впоследствии указанный товар реализовывался им ООО «ПротексФарм» (г. Волгоград), ООО «Юниторг» (Москва), ГУЗ «Городская клиническая больница № 63» (Москва), ЗАО «Центр внедрения «Протек» (Москва), ООО «Форо» (г. Томск), ООО «БСС» (Санкт-Петербург). Соответствующие товарные накладные [7] также относятся к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке [8] приказом от 01.10.2009 Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации на производимое лицом, подавшим возражение, лекарственное средство «ОКТРИД» (№ ЛСР-000588/09 от 29.01.2009) была установлена предельная отпускная цена как на жизненно необходимое и важнейшее лекарственное средство. Информация о нем находится в открытом для потребителей доступе в Государственном реестре предельных отпускных цен на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также на многих иных специализированных медицинских сайтах [9].

Причем следует отметить, что данный препарат лица, подавшего возражение, и в Интернете [9], и в инструкции по медицинскому применению [10] указан как «ОКТРИД» («OCTRIDE»), то есть используются названия, зарегистрированные на его имя как в России (по регистрационному удостоверению лекарственного средства

за № ЛСП-000588/09 от 29.01.2009), так и в стране происхождения товара – Индии (товарный знак № 1233653).

Таким образом, наличие вышеприведенных фактов обуславливает вывод, что в 2009 году, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, сходное с ним обозначение «ОКТРИД» и тождественное обозначение «OCTRIDE» действительно использовались лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации для производимого им препарата.

Вместе с тем, необходимо отметить, что правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак «ОКТРИД» по свидетельству № 278789 с приоритетом от 29.01.2004 в отношении товаров 05 класса МКТУ. Из указанного следует, что соответствующее («старшее») право на данное средство индивидуализации товара («ОКТРИД») возникло у правообладателя задолго до даты (29.01.2009) регистрации упомянутого в возражении лекарственного средства за № ЛСП-000588/09 на имя лица, подавшего возражение, и задолго до периода введения лицом, подавшим возражение, в 2009 году товара, маркированного обозначениями «ОКТРИД» («OCTRIDE»), в гражданский оборот на территории России.

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 (товарного знака «ОКТРИД» по свидетельству № 278789 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 [12] 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 [13] 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»](http://kad.arbitr.ru)).

Принимая во внимание наличие у правообладателя соответствующего («старшего») права на обозначение «ОКТРИД» (товарный знак «ОКТРИД» по свидетельству № 278789 с приоритетом от 29.01.2004), подтвержденного вышеуказанными судебными актами, и то, что сходный с ним оспариваемый товарный знак «OCTRIDE» зарегистрирован на имя того же лица (то есть правообладателя), 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 1483 Кодекса.

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 № 422120.