

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2007, поданное ЗАО «Шрея Корпорэйшнл», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 09.07.2007 об отказе в регистрации товарного знака «ХОТМИКС» по заявке №2005729382/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005729382/50 с приоритетом от 16.11.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «ХОТМИКС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением экспертизы от 09.07.2007 было отказано в регистрации товарного знака «ХОТМИКС» по заявке №2005729382/50 на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила), так как заявленное обозначение способно ввести

потребителя в заблуждение относительно товаров, их назначения и изготовителя этих товаров.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что, согласно информации, полученной из базы данных сети Интернет, заявленное обозначение «ХОТМИКС» воспроизводит название лекарственных препаратов Аджиколд Хотмикс, производства Agio Pharmaceuticals, Индия.

В возражении от 18.10.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- наряду с препаратом Аджиколд Хотмикс, на который ссылается экспертиза в своем решении, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития зарегистрирован препарат Риниколд Хотмикс, производителем которого является предприятие «Shreya Life Sciences Pvt. Ltd» (Шрея Лайф Саенсиз), входящее в состав группы компаний «Шрея», которые объединены заявителем в лице ЗАО «Шрея Корпорэйшнл». Именно заявитель работает с конечными потребителями и является официальным распространителем продукции;

- заявитель является правообладателем всех товарных знаков, зарегистрированных в отношении лекарственных средств, произведенных предприятием «Шрея Лайф Саенсиз» и прошедших регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития;

- регистрация лекарственного средства Аджиколд Хотмикс, производства Agio Pharmaceuticals, Индия (16.06.2006), произведена позднее даты подачи (16.11.2005) заявки №2005729382/50 на регистрацию товарного знака «ХОТМИКС», в связи с чем этот препарат не мог производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации ранее 16.06.2006, вместе с тем на дату подачи указанной заявки было получено положительное заключение отдела по разработке и унификации информационных стандартов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о названии препарата «РИНИКОЛД ХОТМИКС», предложенный предприятием «Шрея Лайф Саенсиз», Индия.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 09.07.2007 и зарегистрировать обозначение «ХОТМИКС» в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены:

- Федеральный закон «О лекарственных средствах» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) на 22л. [1];
- заключение отдела по разработке и унификации информационных стандартов ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 16.11.2005 на 1л. [2];
- копии регистрационных удостоверений, выданных Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд, Индия, в том числе на лекарственное средство Риниколд ХотМикс, на 17л. [3];
- копии свидетельств на товарные знаки, правообладателем которых является заявитель, зарегистрированных в качестве лекарственных средств на имя Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд. Индия на 21л.[4];
- информационное письмо от фирмы Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд на 1л.[5].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.11.2005) поступления заявки №2005729382/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХОТМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что словесное обозначение «ХОТМИКС» носит фантазийный характер, так как не является лексической единицей какого-либо европейского языка и, соответственно, не имеет перевода на русский язык. Таким образом, само по себе указанное обозначение не несет какой – либо прямой информации о товаре или его изготовителе, способной ввести потребителя в заблуждение.

Что касается способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя товаров через ассоциации, которые возникают в его сознании при восприятии заявленного обозначения, то этот вывод нельзя признать обоснованным, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе или товаре, которое не соответствует действительности. В частности, нет подтверждения того, что на российском рынке до даты подачи заявки №2005729382/50 (16.11.2005) присутствовали лекарственные средства, маркированные знаком «ХОТМИКС», производства Agio Pharmaceuticals, Индия.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального Закона о лекарственных средствах [1] лекарственные средства могут производиться, продаваться или применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы в установленном порядке.

В связи с тем, что регистрация лекарственного средства Аджиколд Хотмикс, производства Agio Pharmaceuticals, Индия, в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития была произведена

16.06.2006, на дату подачи заявки №2005729382/50 на российском рынке указанное лекарственное средство не могло присутствовать, что не позволяет сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи заявленного обозначения «ХОТМИКС» именно с этим производителем.

Вместе с тем, заявителем представлены сведения [2], [3], подтверждающие, что лекарственное средство «Риниколд ХотМикс», производства Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд., Индия было зарегистрировано 14.07.2006 в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и, принимая во внимание письмо [5] от этого производителя, обозначение «ХОТМИКС», воспроизводящее часть вышеуказанного названия лекарственного средства, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «ХОТМИКС» по заявке № 2005729382/50 нельзя признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.10.2007, отменить решение экспертизы от 09.07.2007 и зарегистрировать товарный знак «ХОТМИКС» по заявке №2005729382/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров“**

(511)

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 2 л. в 1 экз.