

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 Общества с ограниченной ответственностью «Профит Фарм», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), от 21.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №362439, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007725448 с приоритетом от 10.08.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2008 за №362439 на имя ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», г. Курган (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭМОКСИ-ОПТИК», имеющее фантазийный характер и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное мотивировано сходством до степени смешения в отношении однородных товаров 05

класса МКТУ оспариваемого товарного знака со словесным товарным знаком «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» по свидетельству №137153 [1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение

Возражение аргументировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения являются сходными графически, семантически и фонетически;

- в оспариваемом знаке доминирующим элементом является «ЭМОКСИ» по сравнению со словесным элементом «ОПТИК», входящим в обозначение и образованным от слова «Оптика»;

- фонетическое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено полным фонетическим вхождением доминирующего элемента «ЭМОКСИ» оспариваемого знака в противопоставленный товарный знак «ЭМОКСИПИН», основой которого также является фантазийное слово «ЭМОКСИ», словесный элемент «ОПТИК» оспариваемого знака не придает ему различительной способности, поскольку указывает на область применения лекарственного средства;

- сравниваемые обозначения являются вымышленными словами и могут быть признаны сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений;

- сопоставляемые знаки являются сходными графически, поскольку оба знака являются словесными, выполнены стандартными шрифтами с незначительными отличиями, обусловленными выполнением буквами разных алфавитов;

- товарный знак «ЭМОКСИ-ОПТИК» на лекарственном средстве расположен в две строки (ЭМОКСИ - в верхней части упаковки) и потребитель может ассоциировать его с обозначением «ЭМОКСИПИН».

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №362439 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- заключение эксперта по результатам экспертизы товарных знаков №137153 и №362439 [2];

- информация об Эмоксипине и Эмокси-Оптик из сети Интернет [3].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- товарный знак «ЭМОКСИ-ОПТИК» представляет собой фантазийное обозначение лекарственного средства, составленное из двух слов, соединенных дефисом, при этом слово «ЭМОКСИ» образовано с использованием букв, входящих в название активное действующего вещества 3-Окси-6-Метил-2-Этилпиридина гидрохлорид и начальных букв слова Синтез;

- слово ОПТИК указывает на область применения препарата;

- противопоставленный товарный знак также состоит из двух слов «ЭМОКСИПИН ЕМОХИРИН», являющихся транслитерациями по отношению друг к другу;

- сравниваемые обозначения являются несходными по визуальному признаку, поскольку частично выполнены буквами разных алфавитов, имеют разную длину слов, различаются расположением разных по графике букв по отношению друг к другу;

- отсутствие фонетического сходства сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что совпадает только начальная часть первого слова обозначений ЭМОКСИ-, остальные звуки и слова существенно отличаются;

- довод возражения о том, что ЭМОКСИ – это основа обозначения ЭМОКСИПИН, а слово ОПТИК в оспариваемом знаке не придает ему различительной способности, является неверным, поскольку согласно правилам русского языка основа – неизменяемая часть слова, а слово ОПТИК указывает на область применения средства – для глаз;

- в возражении обращается внимание на опасность смешения лекарственных препаратов, однако, эта опасность существует только для препаратов с различными действующими веществами, в данном случае пациенту такая опасность не грозит, поскольку сравниваемыми товарными знаками маркируются лекарственные препараты, содержащие одно и то же действующее вещество и назначение этих препаратов одинаковое;

- в государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован и существует на российском рынке препарат «ЭМОКСИБЕЛ» с тем же действующим веществом, кроме того, зарегистрирован товарный знак «ЭМОКСИЛ» по свидетельству №69577 и «ЭМОКСИМЭЗ» по свидетельству №461467;

- можно привести пример регистраций обозначений с одинаковой начальной частью, принадлежащих разным лицам, например, «АМОКСИКЛАВ», «АМОКСИ», «АМОКСИСЛАВИН», АМОКСИЛ» и др.;

- в заключении эксперта речь идет, вероятно, о проведении социологических или маркетинговых исследований, в основе которых лежат принципы проведения социологических исследований, описание и результаты приведенных в заключении исследований свидетельствуют о недостоверных выводах и не отражают действительность;

- правообладатель товарного знака в течение ряда лет с 2007 года использовал по лицензии товарный знак ЭМОКСИПИН до расторжения лицензионного договора новым правообладателем этого товарного знака;

- осуществляя производство глазных капель с действующим веществом метилэтилпиридинол по лицензии, ОАО «Синтез» начал разработку собственного товарного знака для данного лекарства;

- с момента регистрации оспариваемого знака он активно рекламируется и продвигается на российском фармацевтическом рынке.

На основании изложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №362439.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия заявки №2007725448 на регистрацию товарного знака [4];
- распечатка с сайтов <http://ru.wikipedia.org> и <http://www.licey.net/> [5];
- копия выписки из Государственного реестра зарегистрированных лекарственных средств с торговыми названиями, начинающимися на «ЭМОКСИ» [6];
- копия п.5.2.1 Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств с приложением [7];

- копия регистрационного удостоверения на лекарственный препарат ЭМОКСИ-ОПТИК [8];
- распечатки публикаций товарных знаков по свидетельствам №69577 и № 461467[9];
- распечатка результатов поиска зарегистрированных товарных знаков, начинающихся на «АМОКСИ»[10];
- материалы, касающиеся социологических исследований [11];
- копия лицензионного договора от 26.09.2007 с дополнительным соглашением от 05.03.2009 [12];
- копия уведомления о государственной регистрации расторжения лицензионного договора [13];
- копии материалов, касающихся рекламы и продвижения товаров под оспариваемым товарным знаком, а также участия в выставках, конференциях и конгрессах врачей-офтальмологов [14];
- копия выписки из Государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, производителем которых является ООО «ПрофитФарм»[15];
- копия выписки из Государственного реестра зарегистрированных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций, зарегистрированных на имя ООО «ПрофитФарм»[16].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.08.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 22.01.2013 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 21.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362439.