

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.07.2010, поданное ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Московская обл., г. Старая Купавна (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПАСК» по свидетельству №412346, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ПАСК» по заявке №2008718846/50 с приоритетом от 16.06.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.06.2010 за №412346 на имя ОАО «Фармасинтез», г. Иркутск (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты».

Товарный знак по свидетельству №412346 представляет собой словесное обозначение «ПАСК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 23.07.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №412346 произведена с нарушением требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что на дату принятия решения о регистрации оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ действовала регистрация товарного знака

«ПАСК – АКРИ» (свидетельство №369505), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Оспариваемый товарный знак «ПАСК» является тождественным части противопоставленного товарного знака «ПАСК-АКРИ» по свидетельству №369505, в силу чего сходен с ним по фонетическому (фонетическое вхождение) и графическому признакам сходства.

В возражении также отмечено, что правообладателю оспариваемого товарного знака принадлежала более ранняя регистрация товарного знака «ПАСК» по свидетельству №256331, правовая охрана которой была досрочно прекращена решением Роспатента от 13.08.2008 в связи с неиспользованием знака. Указанное решение Роспатента было подтверждено Решением Арбитражного суда Московского округа г. Москвы от 14.07.2009, Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.03.2010 и Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.05.2010.

Лицо, подавшее возражение, также отметило широкую известность производимого им с 2003 года препарата «ПАСК-АКРИ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412346 недействительным полностью.

К возражению приложены копии упомянутых судебных решений.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 23.07.2010 и на заседание коллегии представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- обозначение «ПАСК» используется на российском фармацевтическом рынке около трех лет, производство и продажа лекарственного препарата ПАСК осуществлялось в значительных объемах, в силу чего можно предположить, что потребители различают товары, маркированные товарными знаками «ПАСК» и

«ПАСК-АКРИ», и их производителей, доказательством чего могло бы стать социологическое исследование;

- оспариваемый товарный знак имеет графические, фонетические и семантические различия с противопоставленным товарным знаком, обусловленные наличием в последнем сильного элемента «-АКРИ», который, являясь частью фирменного наименования, указывает на производителя товаров, маркированных противопоставленным товарным знаком.

По мнению правообладателя, вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии риска смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В отзыве также отмечено, что при решении вопроса о правомерности регистрации товарного знака помимо формальных критериев, предусмотренных статьей 1483 Кодекса, должны учитываться все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака, что соответствует пункту С (1) статьи 6^{quinquis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Формальный подход, который предлагает лицо, подавшее возражение, при исследовании сходных знаков без изучения различительной способности обозначений у потребителей является одной из форм злоупотребления правом, кроме того, вынесение решения без исследования социологического заключения и оценки восприятия потребителями спорных товарных знаков невозможно.

На основании изложенных аргументов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству №412346.

К отзыву приложены распечатки из государственного реестра товарных знаков, упомянутых в отзыве, распечатки с сайта ОАО ХФК «АКРИХИН», копия регистрационного удостоверения лекарственного средства «ПАСК».

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 24.01.2011, в обоснование доводов, изложенных в возражении, были представлены дополнительные материалы, включающие копию регистрационного удостоверения на препарат «ПАСК-АКРИ», информацию с

официального сайта АКРИХИН о препарате «ПАСК-АКРИ», письма, подтверждающие известность препарата, копию первой страница фармакопейной статьи предприятия, копии судебных решений. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС из представленных дополнительных материалов коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание только общедоступные источники информации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (16.06.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 412346 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №412346 представляет собой словесное обозначение «ПАСК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ПАСК-АКРИ» также выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал их фонетическое сходство, обусловленное фонетическим вхождением оспариваемого товарного знака «ПАСК» в противопоставленный товарный знак «ПАСК-АКРИ». Некоторое визуальное различие, в данном случае, не играет существенной роли для вывода о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку основная индивидуализирующая роль в них лежит на фонетически тождественных словесных элементах «ПАСК». Отсутствие семантики в сравниваемых обозначениях не позволяет использовать семантический критерий сходства, что усиливает значение фонетического критерия сходства.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны, поскольку относятся к одному виду (фармацевтические препараты – медикаменты), имеют один круг потребителей и условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров, и, следовательно, доводы

лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта б(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Ссылка правообладателя на положения пункта С(1) статьи 6^{quinquis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности неубедительна, поскольку фактические данные, приведенные в справке ОАО «Фармасинтез» от 19.11.2010, свидетельствуют о том, что использование товарного знака «ПАСК» правообладателем началось в 2008 году, т.е. позже даты приоритета противопоставленного товарного знака, в единичном масштабе, и только в 2010 году производство препарата «ПАСК» приобрело промышленные объемы. Кроме того, период использования оспариваемого товарного знака на рынке фармацевтических препаратов сопровождался столкновением хозяйствующих субъектов в гражданском обороте, о чем свидетельствует, в том числе, подача данного возражения.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя поступило Особое мнение от 24.01.2011, доводы которого сводятся к тому, что на заседании коллегии не был рассмотрен вопрос о заинтересованности лица, подавшего возражение, а также не были обеспечены условия для полного и объективного рассмотрения дела, поскольку коллегия отказала правообладателю в переносе даты заседания коллегии, чтоб последний мог представить на заседание Палаты по патентным спорам результаты социологического исследования по вопросу возможности смешения потребителями спорных товарных знаков.

В отношении указанных доводов коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В рамках подготовки к заседанию коллегия Палаты по патентным спорам усмотрела заинтересованность в подаче данного возражения. На заседании коллегии, состоявшемся 24.01.2011, правообладателем не был поставлен вопрос о заинтересованности лица, подавшего возражение, что предполагает признание им факта заинтересованности лица, которому принадлежит исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак, под которым оно

осуществляет производство однородных товаров 05 класса МКТУ - фармацевтических препаратов.

В отношении отказа в удовлетворении просьбы правообладателя о переносе заседания коллегии по рассмотрению данного возражения на более поздний срок для предоставления времени для подготовки социологического исследования по вопросу о возможности смешения потребителями лекарственных средств «ПАСК» и «ПАКС-АКРИ», коллегия отмечает следующее.

Поскольку результаты подобного исследования, представляющего собой частные мнения конкретных лиц, не могут служить основополагающим источником оценки степени сходства сравниваемых обозначений, которая определяется в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, коллегия сочла нецелесообразным затягивать сроки рассмотрения данного возражения, предоставляя дополнительное время для подготовки этого социологического исследования.

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

удовлетворить возражение от 23.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412346 недействительным полностью.