

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 04.04.2016, поданное ЗАО «Эмоксифарм», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532542, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **ЭМОКСИ-ВИТА** » по заявке № 2013734639, поданной 09.10.2013, зарегистрирован 22.01.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 532542 на имя ЗАО «Институт фармацевтических технологий», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 09.10.2023.

В поступившем 04.04.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 532542 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком по свидетельствам № 137153 (**ЭМОКСИПИН** **ЕМОХІРІН**) [1], правовая охрана которого действует в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемого перечня.

В возражении отмечено, что в оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является элемент «ЭМОКСИ», поскольку он стоит на первом месте, с него начинается прочтение потребителями. При этом он полностью входит в словесный элемент «ЭМОКСИПИН». Несмотря на наличие в противопоставленном товарном знаке [1] окончания «-ПИН», сравниваемые слова имеют тождественное звучание начальных частей «ЭМОКСИ», что обуславливает их фонетическое сходство. Лексические значения у сопоставляемых слов отсутствуют, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства не может быть осуществлено. С точки зрения графики обозначения производят одинаковое зрительное впечатление, поскольку использованы стандартные шрифты без какой-либо оригинальной графики.

Словесный элемент «ВИТА» в оспариваемом товарном знаке не придает дополнительной различительной способности, поскольку образован от латинского слова «VITA» - жизнь, и является одним из наиболее употребляемых словесных элементов для товаров 05 класса МКТУ (приведены примеры зарегистрированных товарных знаков: «ВитаПро», «ПроВита», «Дольче Вита», «Вита - Эскорт», «Иммуно-Vita», «Теравитафлекс», «ВИТАКОРТ», «Санорин Вита-B5» и т.д.). Суффикс «-ИН/-IN» также является одним из самых распространенных в номенклатуре лекарственных средств (аспирин, теобромин, папаверин, галазолин и т.д.).

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, - фармацевтические препараты, являются однородными, при этом необходимо применять особо строгий подход к анализу сходства рассматриваемых товарных знаков, так как смешение знаков и соответствующих товаров может иметь серьезные и опасные последствия для здоровья и жизни потребителей.

С учётом того, что товарные знаки «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» и «ЭМОКСИ-ВИТА» характеризуются высокой степенью фонетического и графического сходства, зарегистрированы в отношении однородных товаров, вероятность смешения товарных знаков, маркируемых ими товаров, а также их производителей потребителями крайне велика.

Далее в возражении указано, что товарный знак «ЭМОКСИПИН» использовался на протяжении многих лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака (приведено большое количество документов, подтверждающих данный факт). Вероятность смешения потребителями знаков «ЭМОКСИПИН» и «ЭМОКСИ-ВИТА» подтверждается и социологическим опросом (приведен подробный анализ результатов опроса). Препарат «ЭМОКСИПИН» известен на фармацевтическом рынке с 1994 года и имеет большую степень узнаваемости.

К возражению приложены информационные (1), нормативные (2) и словарные (3) материалы (распечатки из сети Интернет), материалы по введению препарата «ЭМОКСИПИН» в хозяйственный оборот (4), а также отчет по результатам социологического опроса (5).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532542 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 532542, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, 01.07.2016 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки отличны друг от друга. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством и экспертизой не было выявлено обстоятельств, препятствующих его регистрации.

В состав препарата «ЭМОКСИПИН» входит такое вещество как 3-окси-6-метил-2-этилпиридин, которое, в принципе, может участвовать в создании слова «ЭМОКСИП-ИН», что позволяет предположить, что «ЭМОКСИ» не является сильным элементом слова. Обозначение «ЭМОКСИ-ВИТА» представляет собой связанную дефисом лексическую единицу, формирующую товарный знак.

Далее в отзыве указано, что сопоставляемые «...знаки сосуществуя одновременно, не могут повлечь какие-либо негативные последствия для здоровья и жизни потребителей ввиду их различительной способности, а также серьезного подхода потребителей к выбору лекарственных препаратов, как правило,

лекарственные препараты должны применяться по назначению врача или даже по рецепту.

В отзыве подробно проанализированы сведения и выводы социологического опроса (5).

С отзывом представлены рецензия и заключение (6) специалистов в области патентоведения и лингвистики на предмет сходности/различия указанных знаков (приведен подробный анализ выводов из рецензий).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба – отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.07.2016, от лица, подавшего возражение, поступили комментарии на отзыв правообладателя. В подавляющем большинстве комментарии повторяют доводы возражения. Кроме того, указано, что оспариваемый товарный знак состоит из 2-х слов, которые являются самостоятельными семантическими единицами, не образующими устойчивого словосочетания. Их анализ на предмет сходства должен быть проведен как в целом, так и отдельно по каждому слову.

Словесный элемент «ЭМОКСИПИН» для российского потребителя ассоциируется с лекарственным препаратом – названием глазных капель. Данное название присутствует в различных справочниках лекарственных средств, причем семантика слова не меняется от его написания буквами русского или латинского алфавита. Далее в комментариях приведен подробный анализ мнений специалистов, представленных в рецензиях, и указано на их необоснованность и ошибочность.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.10.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем ^{ЭМОКСИПИН} противопоставленного товарного знака « ЕМОХІРІN » [1] и осуществляет деятельность в области медицины (производства и реализации фармацевтических препаратов). Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532542 в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к препаратам для медицинских и фармацевтических целей.

Анализ материалов дела показал следующее.

^{ЭМОКСИПИН} Оспариваемый товарный знак « ЕМОХІРІN » содержит слова «ЭМОКСИПИН» и «ЕМОХІРІN», выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана оспаривается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Противопоставленный товарный знак « ^{ЭМОКСИ-ВИТА} » [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и

изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак содержит элемент «ЭМОКСИ-ВИТА». Противопоставленный знак содержит слово «ЭМОКСИПИН» и его транслитерацию буквами латинского языка «ЕМОХІРІN».

Необходимо указать, что в оспариваемом товарном знаке «ЭМОКСИ-ВИТА» основную индивидуализирующую нагрузку несет элемент «ЭМОКСИ-», поскольку он занимает первоначальную позицию, легче запоминается и на нем акцентируется в первую очередь внимание потребителя. При этом, с точки зрения наименования лекарственного средства названия большого количества препаратов включают в себя элемент «-ВИТА»: ГЕМОВИТА, НОВА ВИТА, Вита-релакс, ПРОСТА-ВИТА, ВИТА-ПОС, Вита-Мелатонин и т.д.

В противопоставленном знаке [1] «ЭМОКСИПИН» можно выделить основную часть – «ЭМОКСИ-» и элемент «-ПИН», характерный для названий многих лекарственных средств (например, амподипин, антигриппин, карбамизепин, кордипин, нифедипин, цезерпин и т.д.), при этом часть «ЭМОКСИ-» занимает первоначальную позицию и акцентирует на себе внимание. Дополнительно следует обратить внимание, что фирменное наименование заявителя (ЗАО «Эмоксифарм») также содержит элемент «Эмокси-». Кроме того, слово «ЭМОКСИПИН» само по себе достаточно длинное, вследствие чего основное запоминание подобных обозначений потребителем происходит за счет начальной части слова, а внимание к окончанию слова снижено.

Таким образом, оба сопоставляемых обозначения содержат в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку элемента тождественный элемент «ЭМОКСИ», что обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков.

Следует также указать, что и сопоставление указанных обозначений в целом показало, что они имеют близкое количество букв/звуков (10/11 букв), близкие составы согласных и гласных звуков и тождественную начальную часть, что

обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков. Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными. Сопоставляемые знаки выполнены стандартными шрифтами, буквами одних и тех же алфавитов, что обуславливает их графическое сходство. В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Что касается товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 532542 и зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], коллегия отмечает следующее.

В сравниваемых перечнях присутствуют совпадающие товары 05 класса МКТУ (например, препараты фармацевтические), также большинство сопоставляемых товаров относятся к одному роду, имеют одно и то же назначение (для фармацевтических и медицинских целей), одинаковые условия реализации и круг потребителей, в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Вместе с тем, коллегией были выявлены товары 05 класса МКТУ: «ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», которые представляют собой самостоятельные виды товаров, относятся к разным родовым понятиям, либо имеют разные назначения, условия реализации и круг потребителей. Указанные товары не могут быть признаны однородными с товарами 05 класса МКТУ, приведенными в перечнях знака [1].

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Следует также принять во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] и однородность проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в возражении приведены доводы относительно длительного производства и известности препарата « ЭМОКСИПИН ».

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (1-5) свидетельствуют о том, что лекарственное средство «ЭМОКСИПИН» (порошок или капли для глаз) присутствует на рынке фармацевтических препаратов, по меньшей мере, с 2006 года. При этом первая информация о разработке и разрешении к применению данного препарата датируется 1986 годом.

Коллегия отмечает, что правообладателем не оспаривается длительная история и известность препарата «ЭМОКСИПИН».

Также следует принять во внимание данные Заключение по результатам социологического опроса, проведенного в 2016 году (5), касающегося товарных знаков « ЭМОКСИПИН », «ЭМОКСИ-ВИТА», «ЭМОКСИ-ОПТИК». Согласно отчету большинство респондентов (59 %) считают, что обозначения « ЭМОКСИПИН » и «ЭМОКСИ-ВИТА» сходны в целом, а 57 % опрошенных могли бы перепутать и по ошибке купить вместо одного товара другой.

Что касается рецензий (6), то коллегия указывает, что данные материалы представляют собой частные мнения физических лиц и не могут быть положены в основу выводов коллегии.

Таким образом, коллегия отмечает, что с учетом высокой узнаваемости лекарственного средства «ЭМОКСИПИН» имеются основания для признания оспариваемого товарного знака «ЭМОКСИ-ВИТА» несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 532542 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских целей; пищевые добавки для человека; дезинфицирующие средства».