

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570676, поданное АО «Эмоксифарм», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014713959 с приоритетом от 25.04.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.04.2016 за №570676 в отношении товаров 05 класса МКТУ «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» на имя ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", Республика Беларусь (далее – правообладатель).

ЭМОКСИКАРД

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №570676 – (1) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 06.06.2017 возражении выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения с

ЭМОКСИПИН

EMOXIPIN

товарным знаком лица, подавшего возражение, по свидетельству №137153 с приоритетом от 02.12.1994, срок действия регистрации продлен до 02.12.2024 – (2);

- сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим:

- в оспариваемом товарном знаке, по мнению лица, подавшего возражение, элементы «ЭМОКСИ» и «КАРД» являются самостоятельными единицами, не образующими устойчивого словосочетания, в связи с чем анализ на тождество или сходство должен проводиться по каждому элементу. В противопоставленном знаке словесные элементы «ЭМОКСИПИН» и «EMOXIPIN» фонетически тождественными как одно и то же слово;

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы имеют сходное звучание начальных частей «ЭМОКСИ-». При этом, в оспариваемом знаке часть «-КАРД» не может выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку, во-первых, на ней заканчивается осмотр обозначения, во-вторых, носит вспомогательный уточняющий характер и, в-третьих, часто используется для маркировки лекарственных препаратов (например, Бикард (Bicard), Торвакард (Torvacard), Бетакард (Betacard), Бисокард (Bisicard), Нифекард ХЛ (Nifecard XL) и т.д.);

- сравниваемые словесные элементы являются фантазийными, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет их сходства по семантическому критерию;

- выполнение сравниваемых товарных знаков стандартными шрифтовыми единицами свидетельствует об их визуальном сходстве;

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, обусловлено тем, что данный товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку лицо, подавшее возражение, использует товарный знак «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» по свидетельству №137153 с 1994 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- указанные выше доводы лица, подавшее возражение, по его мнению, подтверждаются решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принятом по результатам рассмотрения возражения, поданного лицом, подавшим возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку **«ЭМОКСИ-ВИТА»** по свидетельству №532542.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570676 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках по свидетельствам №137153 и №570676;
2. Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утверждённые Минздравсоцразвития РФ, от 10.10.2005;
3. Копии писем АО Таллиннский фармацевтический завод от 1998 года;
4. Распечатки с сайта КонсультантПлюс Распоряжений Мэра Москвы от 29.11.1999 N 1360-РМ и от 12.07.2000 № 747-РМ «Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве (по международным непатентованным наименованиям)»;
5. Приказ Минздравсоцразвития России №665 от 18 сентября 2006 г. «Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи» (распечатка с сайта www.rosminzdrav.ru/documents/);
6. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭМОКСИ-ВИТА» о свидетельству №532542;
7. Копия письма Федерального государственного унитарного предприятия «Центр по химии лекарственных средств» (ФГУП ЦХЛС-ВНИХФИ) №175 от

13.10.2004 о возможности регистрации препарата «Эмоксипин» на ФГУП «Московский эндокринный завод»;

8. Распечатка с сайта Государственного реестра лекарственных средств сведений о регистрационном удостоверении лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН»;
9. Копия инструкции по применению лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН»;
10. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 за №3691/06.

06.07.2017 в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 06.09.2017. Ввиду отсутствия сведений о вручении правообладателю данной корреспонденции, заседание коллегии было перенесено на 26.10.2017, о чем правообладатель был уведомлен в уведомлении, направленном 08.09.2017 в его адрес.

20.09.2017 данная корреспонденция была им получена (сведения с сайта почта России «отслеживание почтовых отправлений»). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

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

С учетом даты приоритета (25.04.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №570676 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 требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано АО «Эмоксифарм», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо осуществляет деятельность по производству и реализации фармацевтических товаров и является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак «ЭМОКСИПИН ЕМОХІРІN» по свидетельству №137153, зарегистрированному в отношении товаров 05 класса МКТУ, с которым оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №570676 – (1) представляет собой

ЭМОКСИКАРД

словесное обозначение знак , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «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».

В качестве обоснования несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении приведены доводы относительно длительного производства и известности лекарственного препарата, маркируемого товарным знаком по свидетельству №137153, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены документы [3-9], согласно которым лекарственное средство «ЭМОКСИПИН» присутствует на рынке Российской Федерации длительное время.

Действительно, первое упоминание об этом препарате относится к 1999 году [4]. В 1999, 2000 годах препарат «ЭМОКСИПИН» был включен в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве [4].

Вместе с тем, из Госреестра усматривается, что за все время существования товарного знака по свидетельству №137153 правообладателями товарного знака являлись: «Таллиннский фармацевтический завод», г. Таллин; ФГУП и ОАО «Центр по химии лекарственных средств» (ОАО «ЦХЛС-ВНИХФИ), Москва; «ЛИАТРИС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», Тортола, Британские Виргинские Острова; «Дипака Трейдинг Лтд», Кипр; ООО «Профит Фарм», Москва; ЗАО и АО «Эмоксифарм», Москва.

С учетом большого количества правообладателей товарного знака по свидетельству №137153 и производителей фармацевтического препарата «ЭМОКСИПИН» устойчивой и однозначной ассоциации лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» с конкретным лицом - производителем быть не может. Таким образом, сам факт длительного присутствия на рынке препарата

«ЭМОКСИПИН» не приводит к однозначной его ассоциации у потребителя с конкретным производителем.

Кроме того, фактических данных, либо опроса общественного мнения, свидетельствующих о введении потребителей в заблуждение в отношении товаров 05 класса МКТУ, либо его изготовителя материалы возражения не содержат.

Резюмируя вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса – не доказан.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №137153.

Противопоставленный знак по свидетельству №137153 с приоритетом от 02.12.1994 (срок действия регистрации продлен до 02.12.2024) – (2) представляет собой словесное

ЭМОКСИПИН

обозначение **ЕМОХІРІN**, включающее слово «ЭМОКСИПИН» и его транслитерацию буквами латинского языка «ЕМОХІRІN».

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ЭМОКСИКАРД» - «ЭМОКСИПИН / ЕМОХІRІN» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [ЭМОКСИ-] – [ЕМОХІ-], на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей, а также в силу одинакового числа слогов, гласных, наличия близких и совпадающих звуков.

При этом необходимо также отметить, что частое использование элемента «-КАРД» в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», ослабило его различительную способность.

Так, например, зарегистрированы следующие товарные знаки в отношении товаров

05 класса МКТУ: **ЛАВИОКАРД** по свидетельству №395187 ,



по свидетельству №437362,

ТОРВАКАРД по

Betacard

Бетакард

свидетельству №288818,

по свидетельству №253497 и др.).

В противопоставленном знаке элемент «-ПИН/-PIN», также является слабым элементом, поскольку часто используется в названиях многих лекарственных средств (например, амлодипин, антигриппин, карбамазепин, кордипин, нифедипин, резерпин и т.д., см. поисковую систему Яндекс).

Кроме того, слова ЭМОКСИКАРД - ЭМОКСИПИН / EMOXIPIN сами по себе достаточно длинные, вследствие чего основное запоминание потребителем происходит за счет начальной части слова, в то время как внимание к окончанию слова снижено.

С учетом изложенного, оба сопоставляемых обозначения содержат в качестве несущего основную индивидуализирующую нагрузку тождественный элемент «ЭМОКСИ», что обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков в целом.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что словесные элементы оспариваемого и противопоставленного знаков не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются фантазийными, в связи чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Сопоставляемые знаки выполнены стандартными шрифтами, словесные элементы ЭМОКСИПИН - ЭМОКСИКАРД буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Изложенное выше позволяет признать сравниваемые знаки (1) и (2) сходными в целом.

Анализ перечней товаров показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «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», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №570676, и товары «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты», имеют одно назначение (лечение заболеваний), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях), в связи с чем являются однородными.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» предназначены для борьбы с вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и внешними паразитами животных, имеют определенный круг потребителей, при продаже таких препаратов соблюдаются определенные требования безопасности при хранении и размещении в торговом зале, в связи с чем указанные выше товары не однородны товарам «фармацевтические препараты».

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным знаком (2) и однородность товаров 05 класса МКТУ (указанных выше) 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 в данной части следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №570676 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «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».