

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, рассмотрела поступившее 03.08.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ОАО «Гедеон Рихтер», г. Будапешт, Венгрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579456, при этом установлено следующее.

ПАНМАГНИН

Оспариваемый словесный товарный знак по заявке № 2014721803 с приоритетом от 01.07.2014 зарегистрирован 30.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 579456 на имя ООО «ГлобалМедФарм», г. Тюмень (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 01.07.2024.

ПАНМАГНИН

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 03.08.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, о чем также свидетельствует наличие спора о защите исключительного права лица, подавшего возражение, на знак по международной регистрации № 976963;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 579456 (1), зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ, сходен до степени смешения со знаками «ПАНАНГИН» по международной регистрации № 976963, конвенционный приоритет от 12.03.2008 (2), «PANANGIN» по международной регистрации № 145066, приоритет от 30.01.1950 (срок действия регистрации до 30.01.2020) (3), права на которые возникли ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- лицу, подавшему возражение, ранее принадлежал товарный знак «ПАНАНГИН» по свидетельству № 69269, действовавший в отношении товаров 05 класса МКТУ в период с 1981 по 2010 годы;
- сравниваемые знаки (1) и (2,3) содержат в своем составе близкое количество букв и звуков (8 и 9), в начальных частях знаков содержатся тождественные звуко- и буквосочетания «пан», а в их конечных частях «гин» и «гнин», имеют тождественный состав гласных букв и звуков, а также сходный состав согласных букв и звуков, имеют равное количество слогов, что обуславливает фонетическое сходство;
- общее зрительное впечатление сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено выполнением слов стандартным шрифтом кириллического алфавита, а также сходным порядком расположения совпадающих слогов и букв;
- выполнение противопоставленного знака (3) буквами латинского алфавита не снижает высокую степень сходства сравниваемых знаков (1) и (3), поскольку слово «PANANGIN» по своей сути является транслитерацией слова «ПАНАНГИН» и наоборот;
- сравниваемые знаки (1) и (2,3) не имеют определенного смыслового значения, то есть являются фантазийными, однако, это обстоятельство не является решающим из-за высокой степени их сходства;

- лицом, подавшим возражение, приведена судебная практика, а также даны выдержки из законодательства, методических рекомендаций, научных работ и т.д.;
- суффикс «-in / - ин» вносит в значение слова смысловой компонент «название лекарственного средства», а именно, «товар, называемый изобретенным фантазийным обозначением имеющего отношение к фармации вещества». В различных научных работах, связанных со словообразованием в фармацевтической сфере, подтверждается подобное словообразование;
- анализируемые товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам (1) и (2,3), являются однородными, поскольку существует принципиальная возможность представления о принадлежности товаров одному производителю, при этом сравниваемые товары 05 класса МКТУ реализуются совместно (например, аптечная сеть), их использование предполагается в качестве средства для улучшения сердечно-сосудистой деятельности, повышения количества калия и магния в организме человека, имеют сходный состав, что свидетельствует об одном и том же круге потребителей;
- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) вводит потребителя в заблуждение относительно товара и относительно его изготовителя;
- лицо, подавшее возражение, на протяжении многих десятилетий является правообладателем серии знаков «PANANGIN» / «ПАНАНГИН», первый из которых был зарегистрирован 30.01.1950 года и действителен по настоящее время - (3);
- в 1981 году был зарегистрирован товарный знак «ПАНАНГИН» (№ 69269) и, в последующем, он был заменен на знак по международной регистрации - (2);
- в 1970 году препарат «ПАНАНГИН» был зарегистрирован в СССР в качестве лекарственного средства (дата регистрации: 01.07.1970 под номером Б-8-242 № 2089) и затем перерегистрировался;
- противопоставленные знаки (2,3) обладают большой различительной способностью;
- с 1981 года препарат «ПАНАНГИН» приобрел известность на территории Российской Федерации и по данным за первое полугодие 2014 года он является самым потребляемым и узнаваемым препаратом среди жителей Российской Федерации в категории потребителей средств от болезней сердца (его потребляли на тот момент 4 777 800 жителей России);

- по данным аудита торговли препаратом «ПАНАНГИН» объем продаж препарата в России только с 2012 по май 2016 года включительно составил 52 283 36 упаковок, то есть более чем по одной упаковке на каждого третьего россиянина, на сумму около 5,8 миллиардов рублей;
- согласно отчету о социологическом исследовании на тему «Мнение респондентов о сходстве / различии товарного знака «ПАНАНГИН» и обозначения «ПАНМАГНИН», а также о возможности введения в заблуждение потребителей относительно их правообладателей» потребители уверенно указывают на возможность смешения обозначения «Панмагнин» со знаком «Панангин» (2);
- потребитель может быть введен в заблуждение относительно самого товара вследствие идентичного состава компонентов продукции правообладателя и лица, подавшего возражение, а также вследствие совместного размещения продукции в аптеках;
- введение потребителя в заблуждение создает угрозу здоровью потребителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579456 (1) полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- распечатка сведений о знаках (1,2,3) – (4);
- копия методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития 10.10.2005 – (5);
- фотография размещения товаров в аптеке – (6);
- копия свидетельства о государственной регистрации биологически активной добавки к пище «Калий Магний» № RU.77.99.11.003.E.008075.10.13 от 03.10.2013 - (7);
- копия инструкции по применению лекарственного препарата для медицинского применения «ПАНАНГИН» - (8);
- фотография оборотной стороны индивидуальной упаковки товара «ПАНМАГНИН» - (9);

- копия информационной листовки товара «ПАНМАГНИН» - (10);
- копия регистрационного удостоверения лекарственного средства № ПН013093/02 - (11);
- фотография лицевой и оборотной стороны индивидуальной упаковки товара «ПАНАНГИН» - (12);
- копия подтверждения перерегистрации лекарственного средства Б-8-242 №2089 от 26.04.1984 - (13);
- копия регистрационного удостоверения П-8-242 № 007266 о регистрации «ПАНАНГИН» (PANANGIN) в качестве лекарственного средства от 26.07.1996 - (14);
- извлечения из распоряжений Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782-р, от 26.12.2015 № 2724-р - (15);
- копия информационного письма ЗАО «ГЭЛЛАП МЕДИА» - (16);
- копия информационного письма ООО «Ай Эм Эс Хэлс» - (17);
- отчет ВЦИОМ - (18).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 03.08.2016 возражением, на заседании коллегии представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- при звуковом воспроизведении сравниваемых обозначений «Панмагнин» и «Панангин» можно выделить в их составе тождественную начальную часть «Пан» и несходную конечную часть: «магнин» и «ангин»;
- форманта «Пан» (от греческого «все») обладает слабым индивидуализирующим свойством, не обладает различительной способностью и, кроме оспариваемого товарного знака (1), входит в состав большого числа других товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров и принадлежащих иным лицам;
- конечные части «Магнин» и «Ангин» не схожи по звучанию, при этом суффикс «-ин» не является отличительным и используется в других товарных знаках наряду с формантой «Пан»;
- корни обозначений «Магн» и «Анг» абсолютно не сходны по звуковому критерию;
- обозначения «PANANGIN» и «Панмагнин» не имеют звукового сходства;

- в основу оспариваемого товарного знака (1) было положено слово «МАГНИЙ»;
- графический критерий сходства словесных обозначений является в данном случае второстепенным;
- вывод о второстепенности графического критерия также подтверждается тем, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Панангин» на упаковке препарата «Панангин Форте» с применением иного шрифта, нежели указанный при регистрации знака стандартный шрифт;
- ссылка на методические рекомендации Минздрава (5) носит рекомендательный характер и не имеет силы нормативно-правового акта;
- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1), являются лекарственными средствами, следовательно, положения рекомендаций (5) к данным товарам не имеют никакого отношения;
- исходя из значения латинских слов, составляющих сравниваемые знаки (1) и (2,3), их смысловое значение различается: оспариваемый товарный знак (1) – «весь магний» / «охватывающий магний», противопоставленные знаки (2,3) – «охватывающая ангина»;
- данные отчета ВЦИОМ (18) не однозначны;
- оспариваемый товарный знак (1) зарегистрирован не только для фармацевтической продукции, но также для пищевых добавок;
- пищевые добавки БАДы – это самостоятельная продукция, имеющая иное, нежели фармацевтические препараты, назначение;
- правообладателем приведены ссылки на ФЗ от 01.01.2000 №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ от 28.12.2009 №381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», СанПиН 2.3.2.1290-03 в отношении БАДов;
- БАДы – это разновидность пищевых продуктов, а не лекарственных средств, они предназначены для восполнения рациона питания биологически-активными веществами, а не для лечения заболеваний. Реализация БАДов осуществляется не только через аптечные организации, но и через специализированные магазины по продаже диетических продуктов и т.д.;
- правообладателем приведены выдержки из судебной практики;

- Арбитражным судом г. Москвы рассмотрено дело по заявлению лица, подавшего возражение, о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак «Панангин» (дело А40-249571/15-26-630). Решением суда обозначения «Панангин» и «Панмагнин» признаны несходными до степени смешения.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- список товарных знаков, зарегистрированных по 05 классу МКТУ, в которых имеется форманта «Пан» - (19);
- список товарных знаков, зарегистрированных по 05 классу МКТУ, в которых имеется суффикс «ин» - (20);
- список товарных знаков, зарегистрированных по 05 классу МКТУ, в которых имеется форманта «Пан» и суффикс «ин» одновременно - (21);
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы и Постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу № А40-249571/15-26-630 - (22).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими знаками (2,3). При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары 05 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем данный факт не отрицался.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 03.08.2016, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.07.2014) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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 подпунктом 2 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, 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 требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

ПАНМАГНИН

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 579456 (1) с приоритетом от 01.07.2014 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые; добавки пищевые для животных; препараты химические для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; препараты витаминные; препараты химико-фармацевтические; соли для ванн для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты для ванн лечебные; препараты фармацевтические».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 976963, конвенционный приоритет от 12.03.2008 (2) представляет собой словесное обозначение «ПАНАНГИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «préparations pharmaceutiques» («препараты фармацевтические»).

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 145066, приоритет от 30.01.1950, срок действия регистрации до 30.01.2020 (3) представляет собой словесное обозначение «PANANGIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits chimico-pharmaceutiques pour l'usage humain et vétérinaire,

spécialités pharmaceutiques» («химико-фармацевтические препараты для применения в медицине и ветеринарии, патентованные лекарственные средства»).

Противопоставленный знак (2) является транслитерацией буквами русского алфавита противопоставленного знака (3), выполненного буквами латинского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что сравниваемые знаки «ПАНМАГНИН» (1) и «ПАНАНГИН» (2), «PANANGIN» (3) содержат в своем составе близкое количество букв и звуков 9 и 8 (тождество гласных звуков «-а-а-и-» / «-а-а-і-»; сходный состав согласных звуков «п-нм-гн-н» / «п-н-нг-н» / «р-п-ng-п»), имеют тождество начальных частей «ПАН-» / «PAN-», а также сходные звуко- и буквосочетания «-ГНИН» / «-ГИН» / «-GIN», занимающие конечную позицию в словах.

При этом, согласно Методическим рекомендациям (5) «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10.10.2005) «общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Таким образом, различия в сравниваемых названиях препаратов в одну букву «-М-», а также чередование букв «-ГН-» / «-НГ-» внутри названий являются основанием для признания их сходными.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства оспариваемого знака (1) и противопоставленных знаков (2,3) не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Довод правообладателя в части семантических различий сравниваемых знаков (1) и (2,3) ввиду словарных значений их конечных частей «-МАГНИН» / «-АНГИН» признан коллегией неубедительным. В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесное обозначение в целом, а не его отдельные элементы.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства знака (1) и противопоставленного знака (2) показал, что они близки за счет использования при

их написании заглавных букв русского алфавита. Знак (1) и противопоставленный знак (3) имеют графические отличия, обусловленные использованием разного алфавита. Однако, в данном случае указанные графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование знаков (1) и (3) в целом достигается за счет включения в их состав фонетически сходных словесных обозначений «ПАНМАГНИН» (1) и «PANANGIN» (3).

В данном случае фонетический и графический критерии сходства являются основополагающими для признания оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) сходными. Словесные знаки (1) и (3) признаются сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, сравниваемые знаки (1) и (2,3), несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Мнение потребителей о визуальном сходстве (80 % опрошенных респондентов) и фонетическом сходстве (73 % опрошенных респондентов) обозначений «ПАНАНГИН» и «ПАНМАГНИН» отражено в отчете ВЦИОМ (18). Фонетическое сходство обозначений «ПАНМАГНИН» и «ПАНАНГИН» также отражено в судебных решениях (22).

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам, которые определяют принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров к одному и тому же источнику происхождения.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Анализируемые товары 05 класса МКТУ «препараты химические для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; препараты витаминные; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты фармацевтические», указанные в перечне оспариваемого товарного знака (1) и товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2,3) являются однородными, поскольку относятся к одному родовому понятию «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей», продаются в аптеках, предназначены для достижения одних и тех же медицинских целей, в том числе в области ветеринарии (лечение/профилактика болезней, оздоровление), могут быть рекомендованы врачами-специалистами, иметь одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения), один и тот же круг потребителей. Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют совместную встречаемость в гражданском обороте.

Довод правообладателя в части того, что оспариваемый товарный знак (1) используется в качестве наименования биологически активной добавки, а противопоставленные знаки (2,3) используются в качестве названия лекарственного средства, что свидетельствует об отсутствии смешения названий и однородности товаров 05 класса МКТУ, признан коллегией неубедительным. Оценка сходства сравниваемых знаков (1) и (2,3) проводилась на основании нормативно-правовой базы, приведенной выше, а именно, Правил. При оценке однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков (1) и (2,3), анализу подлежат те товары, которые указаны в перечнях регистраций, а не товары, в отношении которых осуществляется фактическое использование сравниваемых обозначений.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) «добавки пищевые; добавки пищевые для животных; добавки минеральные пищевые» являются однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2,3), поскольку они имеют одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например,

растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химические или биотехнологические), при этом могут совпадать форма, в которой производятся сравниваемые товары (таблетки, настойки, капсулы и т.д.), условия сбыта (аптечная сеть и т.п.), а также круг их потребителей (люди, животные, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1) «соли для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные» являются однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (2,3), поскольку они имеют одинаковое медицинское назначение (для лечения, оздоровления), одинаковое исходное сырье (в том числе, растительного происхождения), условия сбыта (аптечная сеть и т.п.), один и тот же круг потребителей (люди, нуждающиеся в лечении или профилактике заболеваний с помощью приема ванн).

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак (1) ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несёт.

Вместе с тем, из представленных лицом, подавшим возражение, документов (6-18) усматривается следующее. Согласно документу (13) лекарственный препарат «ПАНАНГИН» был зарегистрирован 01.07.1970 года под номером Б-8-242 № 2089 и в последующем перерегистрировался, о чем свидетельствуют регистрационные удостоверения (13,14). Согласно представленным документам (8,11,12,16) производителем лекарственного препарата «ПАНАНГИН» является лицо, подавшее возражение. В инструкции (8) по медицинскому применению препарат «ПАНАНГИН PANANGIN» обозначен в качестве дополнительного средства при лечении хронических заболеваний сердца, нарушения сердечного ритма, а также в качестве заместительной терапии при недостатке магния/калия в пище. Согласно

маркетинговому исследованию (16) препарат «ПАНАНГИН» производства лица, подавшего возражение, является наиболее потребляемым и узнаваемым брендом среди жителей Российской Федерации в категории потребителей средств от болезней сердца за 1-ое полугодие 2014 года. Также по данным исследования (16) препарат «ПАНАНГИН» потребляют 4 777 800 жителей Российской Федерации. Согласно документу (17) суммарные продажи в упаковках препарата «ПАНАНГИН» (таблетки №№ 30, 50, 60) составляют 11 362 940 упаковок в 2012 году, 11 641 689 упаковок в 2013 году, 12 270 390 упаковок в 2014 году, 12 173 615 упаковок в 2015 году и 4 834 402 упаковки за период январь-май 2016 года.

Из отчета ВЦИОМ (18) следует, что 42 % опрошенных респондентов склоняются к мнению, что обозначения «ПАНАНГИН» и «ПАНМАГНИН» принадлежат одному и тому же правообладателю. После того, как респондентам сообщили, что обозначение «ПАНАНГИН» используется лицом, подавшим возражение, 44 % из них заявили, что обозначение «ПАНМАГНИН» также используется компанией лица, подавшего возражение, либо с его разрешения. Столько же опрошенных (43 %) допускают, что могли бы воспринять биологически активную добавку под обозначением «ПАНМАГНИН» в качестве нового товара от компании лица, подавшего возражение. Треть участников опроса (32 %) допускают, что могли бы перепутать при покупке товары, маркированные тестируемыми обозначениями. Изложенные обстоятельства обуславливают угрозу введения потребителей в заблуждение.

Также коллегией принято во внимание, что препарат «ПАНАНГИН» в основном используется в качестве лекарственного средства при лечении заболеваний сердца, назначение которого требуется с учетом заключения врача-специалиста.

Таким образом, по совокупности представленных доказательств с учетом сложившейся репутации вокруг лекарственного препарата «ПАНАНГИН» и его известности потребителю коллегия пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых товаров 05 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена с нарушением требований,

регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает доказанным.

Доводы правообладателя в части регистрации товарных знаков (19-21) с формантой «Пан» и суффиксом «ин» признаны коллегией неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 579456 недействительным полностью.