

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 поступившее 09.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное АО «Эмоксифарм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362439, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **ЭМОКСИ - ОПТИК** по заявке № 2007725448 с приоритетом от 10.08.2007 зарегистрирован 20.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 362439 на имя ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», г. Курган (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей». Срок действия регистрации – до 10.08.2017.

Оспариваемый товарный знак **ЭМОКСИ - ОПТИК** представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис.

В поступившем 09.02.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 362439 вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- лицом, подавшим возражение, приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ЭМОКСИ-ОПТИК» по свидетельству № 362439 (приоритет от

ЭМОКСИПИН

10.08.2007) и товарного знака **ЕМОХІРІN** по свидетельству № 137153 (приоритет от 02.12.1994) на сходство до степени смешения, а также анализ

однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы;

- лицом, подавшим возражение, приведен анализ возможности ввода потребителя в заблуждение относительно качества товара и его изготовителя, которое не соответствует действительности;

- сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №№ 362439, 137153 сходны в целом, поскольку имеют сходное звучание начальных частей (совпадают 6 звуков, расположенных в одинаковом порядке), производят одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку выполнены стандартными видами шрифтов, ассоциируются друг с другом, в связи с чем, смешиваются потребителями;

- словесный элемент «ОПТИК» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 362439 образован от слова «ОПТИКА» и тем самым указывает на область применения лекарственного препарата - офтальмология;

- в случае одновременного использования обозначений «ЭМОКСИ-ОПТИК» и «ЭМОКСИПИН» в отношении идентичных товаров, указанные обозначения могут восприниматься в качестве принадлежащей одному лицу серии товарных знаков;

- суффикс «- in», происходящий от суффикса латинских прилагательных, является одним из самых распространенных в номенклатуре лекарственных средств;

- возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭМОКСИ-ВИТА» по свидетельству № 532542 с учетом высокой узнаваемости лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН» было удовлетворено;

ЭМОКСИПИН

- товарный знак **ЕМОХІРІN** по свидетельству № 137153 использовался на протяжении многих лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 362439 и успел заслужить доверие потребителей к качеству препарата;

- ОАО «Синтез» с 2007 по 2009 годы производил по лицензии и под контролем правообладателя препарат «ЭМОКСИПИН». Впоследствии, расторгнув

лицензионный договор с правообладателем, ОАО «Синтез» стал независимо от правообладателя препарата «ЭМОКСИПИН» производить препарат со сходным до степени смешения названием «ЭМОКСИ-ОПТИК», то потребитель логично мог предположить, что препарат «ЭМОКСИ-ОПТИК» является новым названием препарата «ЭМОКСИПИН»;

- ОАО «Синтез» не обязан был следить за соответствием качества препарата «ЭМОКСИ-ОПТИК» требованиям к качеству, установленным для препарата «ЭМОКСИПИН». В связи с этим, потребители были введены в заблуждение не только в отношении производителя товаров, но и в отношении качества;

- лекарственный препарат «ЭМОКСИПИН» входил в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, что подтверждает его известность;

- лицом, подавшим возражение, представлены документы об известности на территории Российской Федерации глазных капель, маркируемых обозначением «ЭМОКСИПИН», по состоянию на 10.08.2007;

- получив регистрационное удостоверение на лекарственное средство «ЭМОКСИ-ОПТИК», правообладатель оспариваемого товарного знака досрочно расторг лицензионный договор и начал самостоятельно продавать глазные капли под обозначением «ЭМОКСИ-ОПТИК», содержащие тождественное активное вещество;

- правообладатель оспариваемого товарного знака воспользовался известностью товарного знака «ЭМОКСИПИН»;

- сравниваемые препараты имеют: общий круг потребителей, идентичные места реализации, одинаковую форму выпуска, одинаковое назначение, практически идентичный состав и т.д.;

- о том, что потребители часто не различают глазные капли, маркируемые обозначениями «ЭМОКСИПИН» и «ЭМОКСИ-ОПТИК», свидетельствуют проведенная контрольная закупка данных препаратов в аптеках в июле 2015 года, а также проведенное социологическое исследование;

- правообладатель использует оспариваемый товарный знак не в том виде, как он зарегистрирован, а в две строки, что увеличивает риск смешения лекарств;

- социологическое исследование показало, что существенное количество опрошенных потребителей фармацевтических и химических препаратов для фармацевтических целей считают, что сравниваемые товарные знаки: похожи в целом - 55 %, надписи похожи по смыслу – 48 %, похожи по звучанию – 57 %, вместо товара «ЭМОКСИПИН» купили бы товар «ЭМОКСИ-ОПТИК» - 43 %, 36 % опрошенных респондентов не могут однозначно отличить сравниваемые обозначения «ЭМОКСИПИН» и «ЭМОКСИ-ОПТИК» и т.д.;
- угроза смешения имеет место, если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же знаке, но полагает, что принадлежат они одному и тому же предприятию;
- на основании проведенного социологического исследования можно сделать вывод о введении потребителей в заблуждение относительно оспариваемого товарного знака на упаковках продукции, производимых ОАО «Синтез» и товарного знака «ЭМОКСИПИН» на упаковках продукции, производимых лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362439 полностью.

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

- распечатка сведений о товарных знаках «ЭМОКСИПИН» по свидетельству № 137153 и «ЭМОКСИ-ОПТИК» по свидетельству № 362439 – (1);
- копия методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития 10.10.2005 – (2);
- копия гарантийного письма АО Таллиннского фармацевтического завода от 26.11.1998 – (3);
- распоряжения мэра Москвы от 29.11.1999 № 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» - (4);

- перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи и приказ Минздравсоцразвития России № 665 от 18.09.2006 и его утверждении - (5);
- заключение палаты по патентным спорам в отношении обозначения «ЭМОКСИ-ВИТА» - (6);
- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств на «ЭМОКСИ-ОПТИК» от 25.04.2008 под номером № Р N 002264/01 - (7);
- копия письма ФГУП «Центр по химии лекарственных средств» от 13.10.2004 - (8);
- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств на «ЭМОКСИПИН» от 27.10.2006 под номером № ЛС-002151 - (9);
- копии инструкций «ЭМОКСИПИН» и «ЭМОКСИ-ОПТИК» - (10);
- копии чеков, подтверждающих покупки препаратов «ЭМОКСИ-ОПТИК» и «ЭМОКСИПИН» в аптеках (ООО «Садко Фарм», ООО «Мосаптека и ООО «Авиценна фарма № 3») - (11);
- копия социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН. Заключение № 37-2016 от 25.02.2016 - (12);
- копия упаковки препарата «ЭМОКСИ-ОПТИК» - (13);
- постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 3691/06 - (14);
- копии статей из медицинских журналов в отношении глазных капель «ЭМОКСИПИН» - (15);
- копия договора поставки № 72 от 10.04.2006 г. - (16);
- копии ведомостей по отгрузке товара, маркируемого обозначением «ЭМОКСИПИН», за периоды с 01.01.2006 г. по 31.12.2006, а также с 01.01.2007 г. по 31.12.2007 в разные регионы - (17).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 09.02.2017 возражением, представил 07.04.2017 отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЭМОКСИ – ОПТИК» представляет собой фантазийное обозначение лекарственного средства, составленное из двух слов,

соединенных дефисом, и не способен порождать в сознании потребителей представления, не соответствующего действительности;

- слово «ЭМОКСИ» составлено из букв химического названия активного вещества и начальных букв слова «синтез»;

- слово «ОПТИК» (от латинского «opticus») – зрительный, относящийся к зрению;

ЭМОКСИПИН

- товарный знак **EMOXIPIN** по свидетельству № 137153 состоит из двух слов, являющихся транслитерациями по отношению друг к другу;

- анализ на сходство двух обозначений проводится с учетом всех слов, включенных в товарные знаки, и являющихся охраняемыми;

- сравниваемые обозначения «ЭМОКСИПИН» и «ЭМОКСИ-ОПТИК» не ассоциируются друг с другом в целом, являются не сходными по визуальному и фонетическому признакам, имеют разное зрительное впечатление, которое усиливается за счет разной длины слов, количества русских и латинских букв, различных окончаний и т.д.;

ЭМОКСИПИН

- обозначение **EMOXIPIN** является фантазийным, не имеет смыслового значения и часть «ЭМОКСИ-» является всего лишь его частью и не выражает никакого лексического значения;

- в оспариваемом товарном знаке «ЭМОКСИ-ОПТИК» все слова являются охраняемыми, слово «ОПТИК» указывает на область применения средства – для глаз,

ЭМОКСИПИН

тем самым придает дополнительное отличие от товарного знака **EMOXIPIN**, под которым производятся разные препараты (растворы для инъекций, для внутривенного и внутримышечного введения, то есть не только глазные капли);

- согласно методическим рекомендациям (2) название лекарственного препарата является частью медицинской терминологии. Там же отмечено, что общим правилом является различие трех и более букв (знаков) в любом сочетании;

- сам факт государственной регистрации препарата под названием «ЭМОКСИ-ОПТИК» свидетельствует о том, что название оригинальное и не сходно до степени смешения с другими уже существующими названиями зарегистрированных лекарственных препаратов;

- с тем же действующим веществом «метилэтилпиридиол» в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрирован и на рынке существует лекарственный препарат «ЭМОКСИБЕЛ» (раствор для инфузий, капли глазные, раствор для инъекций и т.д.);

ЭМОКСИПИН

- помимо оспариваемого товарного знака **EMOXIPIN** по свидетельству № 137153 зарегистрированы товарные знаки, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ: «ЭМОКСИ-ВИТА» (свидетельство № 532542), «ЭМОКСИЛ» (свидетельство № 69577), «ЭМОКСИВИТ» (свидетельство № 549831), «ЭМОКСИКАРД» (свидетельство № 570676) и другие. Совпадение начальных частей не свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений;

- оспариваемый товарный знак активно продвигается правообладателем на фармацевтическом рынке в том виде, как он зарегистрирован;

- лицо, подавшее возражение, не использует на упаковках латинский элемент «EMOXIPIN», при этом само не производит лекарственных средств и даже не является держателем ни одного регистрационного удостоверения;

ЭМОКСИПИН

- прежний правообладатель товарного знака **EMOXIPIN** по свидетельству № 137153, а также лицо, подавшее возражение, ранее подавали возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, которые были отозваны;

- действия лица, подавшего возражение, можно квалифицировать как злоупотребление правом и актом недобросовестной конкуренции;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения.

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 заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под товарным знаком

ЭМОКСИПИН

EMOXIPIN

по свидетельству № 137153. 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.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 09.02.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.08.2007) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 6 Закона 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.

Оспариваемый товарный знак **ЭМОКСИ - ОПТИК** по свидетельству № 362439 с приоритетом от 10.08.2007 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом через дефис. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей».

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака по свидетельству № 362439 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, о введении потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя основаны на известности препарата,

ЭМОКСИПИН
EMOXIPIN

маркируемого товарным знаком по свидетельству № 137153, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены документы (3-5, 8-11, 13, 15-17), согласно которым лекарственное средство «ЭМОКСИПИН» присутствует на рынке Российской Федерации длительное время. Действительно, первое упоминание об этом препарате относится к 1998, 1999 годам. В 1999, 2000, 2006 годах препарат «ЭМОКСИПИН» был включен в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или со скидкой в г. Москве (4,5). В 2006 и 2007 годах глазные капли «ЭМОКСИПИН» упоминались в печатных изданиях (15). Также в материалах дела присутствует копия договора поставки (16), копии ведомостей по отгрузке товаров (17) и социологическое исследование (12).

Анализ материалов дела показал, что сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно товара (его качества), либо его изготовителя не несёт. Из Госреестра усматривается, что помимо правообладателя (период 2007 - 2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 362439 за все время

ЭМОКСИПИН
EMOXIPIN

существования товарного знака по свидетельству № 137153 в разный период времени в отношении фармацевтических препаратов (в том числе, глазных капель) лицензиатами являлись: ФГУП «Московский эндокринный завод», г. Москва (2007, 2014 гг.), ООО «Профит Фарм», г. Москва (2009, 2014 гг.), ООО Фармацевтическая компания «Славянская аптека», г. Москва (2010 г.), ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО», пос. Вольгинский (2013 г.), ОАО «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», г. Уфа (2014). Правообладатели товарного знака по свидетельству № 137153 также менялись: «Таллиннский фармацевтический завод», г. Таллин, ФГУП и ОАО «Центр по химии лекарственных средств», «ЛИАТРИС МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», Тортоса, Британские Виргинские Острова, «Дипака Трейдинг Лтд», Кипр, ООО «Профит Фарм», Москва, ЗАО и АО «Эмоксифарм», Москва.

С учетом большого количества лицензиатов и правообладателей устойчивой и однозначной ассоциации лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН ЕМОХІРІN» 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 введения потребителей в заблуждение в отношении товара, либо его изготовителя материалы возражения и приложений к нему не содержат.

Таким образом, однородные товары 05 класса МКТУ, маркируемые обозначениями «ЭМОКСИПИН ЕМОХІРІN» и «ЭМОКСИ-ОПТИК», не вызовут у потребителя неправильного представления относительно товара, либо его изготовителя, не соответствующего действительности.

Лицом, подавшим возражение, также представлено социологическое исследование (12), в отношении которого коллегия отмечает следующее. Формулировку «на момент 2007 года» невозможно соотнести с конкретной датой приоритета (10.08.2007) оспариваемого товарного знака. Оценка мнения респондентов в части определения опасности введения в заблуждение потребителей фармацевтических и других препаратов (05 класс МКТУ) относительно производителя в настоящее время произведена в отношении разных компаний. В перечне данных компаний отсутствует лицо, подавшее возражение - АО «Эмоксифарм» (правообладатель товарного знака «ЭМОКСИПИН ЕМОХІРІN» по свидетельству № 137153).

Также коллегией была учтена представленная правообладателем информация о том, что оспариваемый товарный знак активно рекламировался и продвигался им на фармацевтическом рынке с момента государственной регистрации (20.10.2008). Лекарственный препарат «ЭМОКСИ-ОПТИК» (капли глазные) прошел государственную регистрацию под данным названием и присутствует на рынке Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 362439 вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых

товаров 05 класса МКТУ, либо о самом товаре, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 362439 нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Довод лица, подавшего возражение, в отношении товарного знака «ЭМОКСИ-ВИТА» по свидетельству № 532542 признан коллегией неубедительным. Производство по каждой заявке ведется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

В отношении особого мнения и обращения от 27.04.2017 лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее.

Основная часть аргументов особого мнения и обращения повторяет доводы возражения, оценка которым дана выше. Кроме того, в указанных корреспонденциях указано на то, что словесный элемент «ОПТИК» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 362439 не может быть охраняемым элементом, поскольку указывает на вид и назначение товара – глазные капли. Необходимо отметить, что данное основание выходит за рамки первоначально поданного возражения, что противоречит требованиям пункта 2.5 Правил ППС. Таким образом, доводы особого мнения и обращения не влияют на выводы коллегии.

Оценка доводов правообладателя, касающихся недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, не относится к существу спора.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 362439.