

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 №489802, поданное АО «Эмоксифарм», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012714553 с приоритетом от 03.05.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.06.2013 за №489802 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» на имя ОАО «БИОСИНТЕЗ», г. Пенза (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак **КАРДИОКСИПИН** по свидетельству №489802 – (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 по свидетельству №137153 с приоритетом от 02.12.1994 – (2) (срок действия регистрации продлен до 02.12.2024), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, и использование его на территории Российской Федерации способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим:

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы имеют сходное звучание частей «-КСИПИН». При этом лицо, подавшее возражение, полагает, что элемент «-КАРДИО» в оспариваемом знаке не придает дополнительной различительной способности, поскольку образован от слова КАРДИОЛОГИЯ, тем самым указывает на область применения лекарственного препарата и часто используется для маркировки лекарственных препаратов (например, КАРДИОГЕН, КАРДИОДАРОН, КАРДИОМАГНИЛ, КАРДИОНАТ, КАРДИОСТАПИН, КАРДИОЭЙС); в связи с чем не может выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака;

- 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;

- анализ однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ показал, что они являются однородными, поскольку либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия реализации;

- довод о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, обусловлено следующим:

- товарный знак «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» по свидетельству №137153 начал использоваться с 1994 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и приобрел известность;

- лекарственный препарат «ЭМОКСИПИН» зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств (№ ЛС-002151 от 27.10.2006);

- поскольку сравниваемые знаки (1) и (2) сходны до степени смешения, то они вызывают одинаковое впечатление и устойчиво ассоциируются друг с другом, в связи с чем смешиваются потребителями. Для признания сходства товарных знаков достаточно даже самой опасности, а не реального их смешения в глазах потребителей;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак для части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, является ложным, поскольку включает элемент «КАРДИО».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №489802 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 №489802;
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 № 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»;
5. Приказ Минздравсоцразвития России № 665 от 18.09.2006 «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. 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»;
7. Распечатка с сайта Государственного реестра лекарственных средств сведений о регистрационном удостоверении лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН» (<http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>);
8. Копия инструкции по применению лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН»;
9. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 за №3691/06.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки (1) и (2) не являются сходными до степени смешения, так как:

- начальные части «КАРДИО-» и «ЭМО-/ЕМО-» сравниваемых обозначений имеют принципиально различное звучание. При этом в оспариваемом товарном знаке именно начальная часть несет основную индивидуализирующую нагрузку. Кроме того, сравниваемые словесные элементы отличаются различным составом и количеством гласных и согласных;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, так как оспариваемый знак состоит из одного слова, выполненного буквами русского алфавита, в то время как оспариваемый знак включает два слова, расположенные одно под другим, одно из которых выполнено буквами латинского алфавита;

- с точки зрения семантики части «КАРДИО-» в оспариваемом знаке может иметь несколько значений: 1. Относящееся к сердцу, 2.Относящееся к кардиологии. Оба значения представляют собой значение так или иначе связанное с сердцем или его лечением. Вместе с тем, в целом обозначение «КАРДИОКСИПИН» вызывает неоднозначные ассоциации. Словесные элементы «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» противопоставленного товарного знака не имеют смыслового значения;

- отсутствие сходства начальных частей «КАРДИО-» и «ЭМО-/ЕМО-» сравниваемых обозначений приводит к отсутствию смешения;

- что касается довода возражения относительно однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, то правообладатель отмечает следующее. Товары «фармацевтические препараты», действительно, имеются в перечнях оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, вместе с тем, сравниваемые товарные знаки (1) и (2) действуют в отношении товаров различного рода, имеют разный круг потребителей и разные условия сбыта;

- вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений подтверждается Методическими рекомендациями «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утверждённые Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005 (далее – рекомендации Минздравсоцразвития);

- довод возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан, поскольку не содержат материалов, доказывающих данный факт;

- вместе с тем, правообладатель отмечает, что препарат «КАРДИОКСИПИН» зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств и введен им в гражданский оборот в 2012 году, приобрел широкую известность среди потребителей (медицинских работников и пациентов);

- с учетом изложенного оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

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

10. Сведения об отгрузке лекарственного препарата «КАРДИОКСИПИН» за период с 2012 - 2017 гг;
11. Копии Лицензий на осуществление производства, хранения и реализацию лекарственных средств;
12. Материалы, иллюстрирующие деятельность правообладателя (договоры поставки, договоры о пожертвовании имущества, договоры оказания услуг,

товарные накладные, платежные поручения, акты; отчет ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», публикации);

13. Распечатка с сайта Государственного реестра лекарственных средств сведений о регистрационных удостоверениях лекарственного препарата «КАРДИОКСИПИН» (<http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>);
14. Регистрационные удостоверения на лекарственный препарат «КАРДИОКСИПИН»;
15. Фотографии упаковок лекарственного препарата «КАРДИОКСИПИН»;
16. Инструкция по применению лекарственного препарата «КАРДИОКСИПИН»;
17. Патент на изобретение №2455003 «Состав и способ получения инфузионной лекарственной формы на основе метилэтилпиридинола»;
18. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №489802.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии с целью получения дополнительного времени для изучения отзыва правообладателя и представления своей позиции (отзыв правообладателя, направленный лицу, подавшему возражение, не был получен).

В удовлетворении данного ходатайства было отказано ввиду нижеследующего.

Лицу, подавшему возражение, было предоставлено время для изучения представленного отзыва. В ходе заседания коллегии представитель правообладателя подробно изложил доводы отзыва, на которые лицо, подавшее возражение, устно представило пояснения, повторяющие доводы, изложенные в возражении.

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

С учетом даты приоритета (03.05.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №489802 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.

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 является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» по свидетельству №137153, с которым, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а также АО «Эмоксифарм» осуществляет деятельность по производству и реализации фармацевтических товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №489802 – (1) представляет собой

словесное обозначение **КАРДИОКСИПИН**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана 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».

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

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

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

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения КАРДИОКСИПИН - ЭМОКСИПИН ЕМОХІРІN не сходны, так как совпадающая часть «-КСИПИН / -ХІРІN» занимает конечное положение, в то время как начальные части «КАРДИО-» и «ЭМО- / -ЕМО», которые являются наиболее запоминающимися при слуховом восприятии и в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя, различаются по характеру звучания. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются количеством букв, звуков, слогов.

Следует также отметить, что элемент «КСИПИН» используется в товарных знаках, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, помимо лица, подавшего возражение, и правообладателя, также и другими лицами, что приводит к ослаблению его различительной способности (например, зарегистрированные товарные знаки: **ТАКСИПИН** по свидетельству № 452889, правообладатель

ЗАО «Институт фармацевтических технологий»; **ПРОКСИПИН** по свидетельству №322379, правообладатель ООО «ПРОФИТ ФАРМ»).

Различие между начальными частями обозначений, составляющее 7 звуков, свидетельствует об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений «КАРДИОКСИПИН» и «ЭМОКСИПИН EMOXIPIN» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то в данном случае графические отличия обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

Таким образом, отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений способствует признанию оспариваемого и противопоставленного знаков несходными.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что при анализе на тождество или сходство словесных элементов должны учитываться рекомендации Минздравсоцразвития, то коллегия отмечает следующее.

Согласно данным рекомендациям Минздравсоцразвития общее правило состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, что наблюдается при анализе оспариваемого и противопоставленного знаков.

При этом согласно материалам дела [7, 13, 14] лекарственные средства «ЭМОКСИПИН» и «КАРДИОКСИПИН» зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств, что также свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегией также приняты во внимание материалы, представленные правообладателем, согласно которым товары, производимые ПАО «БИОСИНТЕЗ», в течение ряда лет присутствует на российском рынке наряду с продукцией лица, подавшего возражение, что свидетельствует о том, что они сосуществуют, не смешиваясь в гражданском обороте.

Ввиду изложенного регистрацию оспариваемого товарного знака по свидетельству №485595 следует признать соответствующей требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Установленное выше отсутствие сходства оспариваемого знака (1) с противопоставленным знаком (2) исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Документ [4] показывает, что первое упоминание о лекарственном препарате «ЭМОКСИПИН» относится к 1999 году.

Вместе с тем, из Госреестра усматривается, что со времени регистрации 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 ассоциации лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН ЕМОХІРІN» с конкретным лицом – лицом, подавшим возражение, быть не может. Таким образом, сам факт длительного присутствия на рынке препарата «ЭМОКСИПИН» не приводит к однозначной его ассоциации у потребителя с конкретным производителем.

При этом, фактических данных, либо опроса общественного мнения, свидетельствующих о введении потребителей в заблуждение в отношении товара, либо его изготовителя, материалы возражения не содержат.

Материалы возражения также не содержат документов, доказывающих довод лица, подавшего возражение, относительно ложности элемента «КАРДИО» оспариваемого товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Материалы, представленные правообладателем, показывают, что элемент «КАРДИО» может вызывать ассоциации с сердцем (кардио - первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к сердцу, например кардиосклероз, кардиоспазм, кардиография, кардиостимулятор, кардиохирургия; 2) относящийся к кардиологии, например, кардио-центр, кардионеврологический, см. Яндекс-словари) и в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, которые относятся к препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, вызывает ассоциации с препаратами предназначенных для лечения или профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с чем, обозначение «КАРДИОКСИПИН» не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

Резюмируя вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным, либо неправомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №489802.