

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 №549831, поданное АО «Эмоксифарм», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013734638 с приоритетом от 09.10.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2015 за №549831 в отношении товаров 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» на имя ЗАО «Институт фармацевтических технологий», Москва (далее – правообладатель).

ЭМОКСИВИТ

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №549831 –

(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

товарным знаком **EMOXIPIN** по свидетельству №137153 с приоритетом от

02.12.1994 – (2) (срок действия регистрации продлен до 02.12.2024), правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим:

- с точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы имеют сходное звучание начальных частей «ЭМОКСИ-». При этом, в оспариваемом знаке часть «-ВИТ» 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, Асковит (Ascovit), Ройал-вит (Roysl-vit), Нерво-Вит, Тирео-Вит и т.д.). В противопоставленном знаке часть «-ПИН» также является слабой, поскольку часто используется в названиях лекарственных средств (например, амподипин, антигриппин и др.);

- 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;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что при анализе сходства сравниваемых обозначений, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, также необходимо руководствоваться положениями Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утверждённые Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005;

- 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 ЕМОХІРІN» по свидетельству №137153 с 1994 года, то есть задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, также 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 «-ВИТ»;

- указанные выше доводы лица, подавшего 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 №549831 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 №549831;
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» (<http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>);
9. Копия инструкции по применению лекарственного препарата «ЭМОКСИПИН»;
10. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 за №3691/06.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 06.07.2017 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 06.09.2017. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением. Уведомление, направленное представителю правообладателя, было вручено адресату 24.07.2017 (сведения с сайта Почты России - отслеживания почтовых отправлений).

Кроме того, в материалах заявки имеется сведения о том, что представитель правообладателя 28.08.2017 был ознакомлен с материалами возражения.

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 (09.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №549831 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

слов в обозначениях, место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначения 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 обозначения 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 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 №549831 – (1) представляет собой

ЭМОКСИВИТ

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков».

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 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, 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 обоснования довода лица, подавшего возражение, относительно ложности элемента «ВИТ» в отношении товаров 05 класса МКТУ, оспариваемой регистрации.

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

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

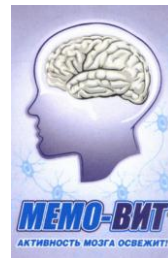
Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

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

При этом необходимо также отметить, что частое использование элемента «-ВИТ» 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: по свидетельству №496677, , по свидетельству



№476055, по свидетельству №435820 по свидетельству №489416 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 ЭМОКСИВИТ - ЭМОКСИПИН / ЕМОХІРІN 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 - ЭМОКСИВИТ буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство.

Кроме того, коллегией принято во внимание следующее.

Маркировка лекарственных средств напрямую связана с процессом их обращения. Федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. В рамках возложенных на Министерство здравоохранения РФ функций им были утверждены Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств. Согласно данным рекомендациям 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. В данном случае сравниваемые слова отличаются 2-мя буквами.

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

Что касается товаров 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №549831, и товаров «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), то коллегия отмечает следующее.

Сопоставляемые товары однородны, поскольку 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).

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным знаком (2) 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.

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 №549831 недействительным полностью.