

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 05.09.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930847, поданное ООО «БИОКЛИНИК», Москва, при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 23.09.2022 по заявке №2022768009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.03.2023 за №930847 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО "КРАФТ", Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №930847 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (ООО «БИОКЛИНИК»). Лицом, подавшим возражение, в течение длительного времени (по крайней мере, с 2018 г.) в гражданском обороте использовалась упаковка лекарственного средства «капли глазные «ОКУМЕТИЛ», которое по заказу данного лица изготавливалось Химико-фармацевтической компанией «Александрия» (Египет) и распространялось лицом, подавшим возражение, на территории Российской Федерации, в том числе, через комиссионеров по договору №Д-12-03/2020 от 12.03.2020. В частности, по указанному договору ООО «БИОКЛИНИК» только за 2020 год было реализовано 732 455 упаковок товаров на общую сумму 161 140 120 рублей, а за пять месяцев 2021 года – 352 196 упаковок товаров на общую сумму 79 244 240 рублей. Использование указанной упаковки товаров подтверждается отзывом потребителя в сети Интернет от 24.07.2021 о товаре, изготовленном в декабре 2018 г.;



- оспариваемый знак имитирует упаковку товаров «ОКУ-ОКУ», вводимых в гражданский оборот лицом, подавшим возражение. Имитация осуществлялась путем использования на упаковке товара практически тождественного основного изобразительного элемента – обрамленного ресницами глаза с голубой радужной оболочкой и с голубоватой объемной каплей, расположенной на фоне левой верхней части глаза. Кроме того, оспариваемый знак имеет сходное композиционное решение, а также цветовую гамму (бело-сине-зеленую) и выполненный идентичным шрифтом словесный элемент «ОКУ-ОКУ», в котором дважды повторена первая

часть словесного обозначения «ОКУМЕТИЛ» лица, подавшего возражение, зарегистрированного также в составе комбинированного товарного знака по свидетельству №221509. При этом, словесный элемент «ОКУ», содержащийся в товарном знаке лица, подавшего возражение, является сильным элементом знака, носящим фантазийный характер, а словесный элемент «МЕТИЛ» является слабым элементом знака, поскольку является известным наименованием метилового радикала, четыре таких радикала входят в состав использованного в лекарственном средстве красителя «синий метиленовый», обеспечивающего голубой цвет лекарственного средства, также отличающий товары лица, подавшего возражение, от других товаров сходного назначения. Неохраняемые элементы товарного знака ®, «КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ», «СТЕРИЛЬНО», «10 мл» являются идентичными надписям на имитируемой упаковке и расположены в тех же местах, что и на упаковке лица, подавшего возражение. При этом, участники рынка фармацевтических продуктов в ноябре 2022 г. однозначно рассматривали этот товар как товар лица, подавшего возражение, выпускаемый ранее в Египте. А потребители в мае 2023 г. также рассматривали этот товар как товар ООО «БИОКЛИНИК»;

- таким образом, имело место смешение в обороте упаковки лекарственного средства, вводимого в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, и товарного знака по свидетельству №930847, зарегистрированного правообладателем;

- правообладателем с целью введения потребителей в заблуждение, была проведена кампания по информированию участников рынка о том, что производитель, якобы, сменил название препарата. В газете «Московские аптеки» доступен рекламный материал, размещенный правообладателем о том, что он сменил название препарата по регистрационному удостоверению №П N013927/01 и представлена ссылка на сайт www.osu-osu.ru принадлежащий лицу, подавшему возражение, с информацией о препарате;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №930847 способен ввести в заблуждение потребителей относительно его изготовителя, в связи с чем его

государственная регистрация в качестве товарного знака рассматривается законодателем как недопустимая (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса);

- учитывая, что товарный знак зарегистрирован для лекарственных препаратов, широко используемых в гражданском обороте, его регистрация на имя иного лица также противоречит общественным интересам (подпункт 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930847 недействительным полностью.

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

1. Распечатка сведений о регистрации товарного знака по свидетельству №930847;
2. Копия договора №Д-12-032020 от 12.03.2020;
3. Копия отчета комиссионера от 31.12.2020;
4. Копия отчета комиссионера от 31.05.2021;
5. Копия публикации с сайта igescommend.ru от 24.07.2021;
6. Словарная статья – Метил;
7. Словарная статья – Метиленовый синий;
8. Копия страницы форума участников рынка фармацевтических продуктов;
9. Копия страницы сайта otzovik.com;
10. Копия страницы газеты «Московские аптеки» от 27.11.2022;
11. Сведения о сайте осу-осу.ru;
12. Копия страницы сайта осу-осу.ru с рекламой и информацией о товарах.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- оспариваемый знак не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Представленные документы не подтверждают факт реального использования лицом, подавшим возражение, этикетки в предпринимательской

деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Также нет документов, указывающих на длительность и интенсивность использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и объемы производства товаров; нет сведений о возникновении у потребителей ассоциативной связи между товарами и его предшествующим производителем. ООО "Биоклиник" никогда не являлось производителем спорного лекарственного средства с названием "ОКУМЕТИЛ", кроме того, как указывает само ООО "Биоклиник", последние реализации лекарственного средства "ОКУМЕТИЛ" были в мае 2021 года. А со второй половины 2022 года ООО "Биоклиник" в принципе прекратило свою деятельность, что подтверждается "нулевыми" показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Биоклиник" за период с 2020 по 2023 года и годовым отчетом за 2023 год. В 2024 году ООО "Биоклиник" никакой деятельности также не ведет;

- оспариваемый знак соответствует подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Факторы восприятия спорного товарного знака потребителями как "скандального" не представлены.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №930847.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

1. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.2024 по делу №А40-218165/2024;
2. Определение Арбитражного суда г. Москвы от 31.05.2024 по делу №А40-116640/2024;
3. Определение Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2024 по делу №СИП-1083/2024;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Биоклиник", ООО "КРАФТ", ООО "НОРТОН"
5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "Биоклиник" за 2020-2023 годы;
6. Годовой отчет ООО "Биоклиник" за 2023 год.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.09.2022) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного

содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

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. Данная норма не конкретизирует понятие “заинтересованное лицо” и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2021 №300-ЭС21-11315 по делу №СИП-932/2019). Согласно возражению, лицо, его



подавшее, вводит в гражданский оборот глазные капли в упаковке «», в высокой степени сходной с оспариваемым товарным знаком, в связи с чем товарный знак по свидетельству №930847 ассоциируется с лицом, подавшим возражение и вводит потребителя в заблуждение относительно источника производимых товаров. Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый знак противоречит общественным интересам, поскольку представляет собой имитацию обозначения, используемого данным лицом при маркировке глазных капель. Между сторонами имеются споры в судебном порядке, в том числе, касающиеся действий по регистрации оспариваемого знака. Указанные обстоятельства позволяют коллегии признать ООО «БИОКЛИНИК» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №930847 по приведенным выше основаниям.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из вертикально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого на двух строках помещены словесные элементы «ОКУ-ОКУ», «капли глазные», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами на зелено-голубом фоне. Центральная часть знака представлена стилизованным изображением глаза с каплей. В нижней части знака на двух строках помещены элементы «10 мл.», «стерильно», выполненные на голубом фоне. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, синем, темно-синем, голубом, зеленом, желто-зеленом, темно-зеленом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки витаминные и минеральные для глаз; лекарства от глазных болезней; препараты и средства фармацевтические, а именно офтальмологические; примочки глазные; растворы для промывки глаз» с исключением элемента ®, словесных элементов «КАПЛИ ГЛАЗНЫЕ», «СТЕРИЛЬНО», «10 мл» из самостоятельной правовой охраны.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №930847 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося предшествующего опыта.

Факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (2-5, 8-12).

В частности, лицо, подавшее возражение, ссылается на материалы договора комиссии (2-4), заключенного с ООО «Унифарма» (комиссионер), согласно которому комиссионер осуществляет поиск контрагентов для приобретения лекарственных средств, а также производит их реализацию в адрес третьих лиц (в приложении к данному договору указано на реализацию товара «ОКУМЕТИЛ»). Вместе с тем, следует отметить, что с договором представлено всего лишь два отчета комиссионера о реализации соответствующих товаров, при этом, отчеты не позволяют оценить географию их распространения, а также не свидетельствуют о длительности реализации товаров. Более того, из представленных материалов не ясно, в какой именно упаковке продавался товар «ОКУМЕТИЛ», была ли она



реализована именно в таре «», визуально сходной с оспариваемым знаком.

Иных документов, подтверждающих распространение товаров лица, подавшего возражение, не представлено.

ООО «БИОКЛИНИК» ссылается также на отзывы в сети Интернет (6). Однако, единичные отзывы на сайте irecommend.ru не могут свидетельствовать об известности товаров лица, подавшего возражение, среднему российскому потребителю.

Материалы (10-12) касаются товаров правообладателя и, следовательно, не могут подтверждать довод о широкой известности товаров ООО «БИОКЛИНИК».

Документы (8, 10) относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого знака, в связи с чем не могут быть положены в подтверждение доводов возражения.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, следует констатировать, что материалов возражения недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Так, лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих высокие объемы и длительность реализации продукции под



обозначением «», а также широкую географию их распространения. Возражение не содержит материалы, отражающие затраты на рекламу продукции лица, подавшего возражение, экспонирование данной продукции на выставках. В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как лице, изготавливающем и / или реализующем товары, идентичные или однородные товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия оспариваемых товаров 05 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №930847 как относящимся к ООО «БИОКЛИНИК».

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству №9308470 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

В возражении указано и на несоответствие оспариваемой регистрации пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса, а именно указано на ее противоречие общественным интересам. Коллегия отмечает, что под общественными интересами подразумевается публичный порядок, основы правопорядка.

Оспариваемый знак не содержит информации, которая бы являлась непристойной, неприличной, нецензурной, антигуманной, он не носит оскорбительный характер, не выполнен с нарушением прав орфографии русского языка. На основании изложенного, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый знак способен каким-либо образом противоречить правовым основам общественного порядка, вызывать возмущение членов общества. Иного материалами возражения не доказано.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что оспариваемый знак представляет собой имитацию упаковки товаров данного лица, вместе с тем, данный довод не укладывается в основания для признания недействительной правовой охраны знака как не соответствующего пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, основан на подмене понятий. Так, в предмет доказывания, определяемый нормой подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не входит установление добросовестности правообладателя, поскольку указанная норма права определяет требования к товарному знаку, то есть к объекту, а не к субъекту права.

Обобщая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что материалами возражения не доказана способность оспариваемого знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а также то, что данная регистрация противоречит общественным интересам. Таким образом, оспариваемый знак соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.09.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №930847.