

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 11.10.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМЕД», Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495312, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.09.2013 за №495312 по заявке №2012708043 с приоритетом от 20.03.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Профит Фарм», Москва (далее - правообладатель) для товаров 03 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 20.03.2022.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.10.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №495312 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «Редуксин» (свидетельство №333596) и «Редуксин-Лайт» (свидетельство №454329);

- лекарственное средство «Редуксин» реализуется в России с 2010 года;

- до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №495312 [20.03.2012] по заказу лица, подавшего возражение, производилась продукция, маркированная обозначениями «РЕДУКСИН» и «Редуксин-Лайт». Кроме того, лицо, подавшее возражение, широко рекламировало (в печатных изданиях, буклетах, на телевидении, в метро) данные товары, как среди специалистов, так и среди обычных потребителей, в результате чего данное обозначение приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей, в связи с деятельностью ООО «ПРОМЕД»;

- товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (например: масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты), могут реализовываться через аптечную сеть так же, как препараты «Редуксин» и «Редуксин-Лайт», что неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у потребителя в отношении лица, производящего товары, тем самым, вводя потребителя в заблуждение;

- потребитель воспримет появление товаров 03 класса МКТУ, маркированных обозначением «Редуксин», как расширение ассортимента известного изготовителя товаров 05 класса МКТУ (ООО «ПРОМЕД»).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №495312 недействительной в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии договоров поставки №21-П от 12.01.2012, №1/12 от 25.12.2012, с приложенными копиями товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений [1];

- копии договоров поставки №10-П от 30.07.2010, №13/01 от 14.09.2010, №11 от 28.07.2010, №01/06/10 от 15.07.2010, №1/09 от 12.09.2011, с приложенными копиями товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений [2];

- рекламные проспекты, буклеты [3];

- журналы, газеты за 2011, 2012, 2013 года [4];

- копии договоров на оказание рекламных услуг [5];
- копия агентского договора №2-2012/АЗ от 24.01.2012 на оказание рекламных услуг [6].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №459312, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- доказательств введения в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров лицом, подавшим возражение, не представлено;

- товары 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия; косметика» не реализовываются через аптеки, в связи с чем они не могут ассоциироваться у потребителей как товары, производимые лицом, подавшим возражение. Кроме того, у товаров 03, 05 классов МКТУ различное предназначение, разная ценовая категория, они не являются взаимозаменяемыми;

- целевую аудиторию лекарственного препарата «РЕДУКСИН» составляют люди, которые борются с ожирением и лишним весом, и данная категория лиц не является большинством населения и не может образовывать собой среднестатистического потребителя;

- ООО «ПРОМЕД» не является производителем товара «РЕДУКСИН», а осуществляет рекламу и реализацию данного товара;

- товарный знак по свидетельству №333596 с момента своей регистрации 07.09.2007 сменил трех правообладателей, причем лицо, подавшее возражение, приобрело его 07.09.2010;

- представленные лицом, подавшим возражением, договоры, счета-фактуры, свидетельствующие о реализации препарата «РЕДУКСИН» в течение нескольких лет, предназначены для узкой категории лиц – сотрудников фармакологических и крупных торговых компаний;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку на регистрацию товарного знака «РЕДУКСИН МЕТ» в отношении товаров 03 класса МКТУ и именно этот факт является причиной подачи настоящего возражения.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств [7];
- копия регистрационного удостоверения №ЛС-002110 от 29.02.2012 [8];
- копия заявки на регистрацию товарного знака №2013724172 [9].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №495312.

Лицо, подавшее возражение, ознакомленное с отзывом правообладателя, представило в корреспонденции от 10.12.2013 свои пояснения, которые сводятся к следующему:

- лекарственный препарат «Редуксин» зарегистрирован 09.04.2008 (регистрационное удостоверение №ЛС-002110);

- в соответствии с Приказом Росздравнадзора №2630-Пр/08 от 09.04.2008 данный лекарственный препарат разрешен для выпуска в установленном порядке в обращение;

- после государственной регистрации товарного знака по свидетельству №333596 на имя ООО «АМК-ФАРМ», товарный знак был приобретен Белым Петром Александровичем, который имеет непосредственное отношение к ООО «ПРОМЕД» и в 2010 году в связи с уступкой права на товарный знак был уступлен на ООО «ПРОМЕД», которое активно занимается организацией производства, продвижением товара, маркированного товарным знаком «РЕДУКСИН»;

- положения Методических рекомендаций свидетельствуют об опасности и недопустимости регистрации тождественных и сходных до степени смешения обозначений, предназначенных для маркировки товаров 03 класса МКТУ и 05 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, потратило на рекламу препаратов «РЕДУКСИН» и «РЕДУКСИН-ЛАЙТ» в 2011 году – 70 млн.рублей, в 2012 году –

около 170 млн. рублей, в 2013 году – 350 млн. рублей и данная реклама давалась на телевидении, в прессе, метро, путем наружной рекламы, в связи с чем данную рекламу нельзя назвать узкопрофильной;

- лицо, подавшее возражение, является контрактным заказчиком производства лекарственного препарата «РЕДУКСИН» и данный статус оформляется гражданско-правовым договором переработки давальческого сырья;

- информация о контрактном заказчике производства лекарственного препарата доводится до сведения конечного потребителя путем нанесения на упаковку товара информации «произведено по заказу ООО «ПРОМЕД».

К данному пояснению были приложены распечатки из Государственного реестра лекарственных средств, копия регистрационного удостоверения №ЛС-00210 от 23.04.2010.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.03.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №495312 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 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.

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 пунктом 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по

основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 Кодекса могут быть поданы в палату по патентным спорам, заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РЕДУКСИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра лекарственных средств [7], а также словарно-справочным материалам (см. Словарь медицинских препаратов. 2008 г., www.vidal.ru) «Редуксин» является лекарственным препаратом, предназначенным для снижения массы тела.

В соответствии с представленными документами [8] Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития ООО «АМК-Фарм» было выдано регистрационное удостоверение №ЛС-002110 от 09.04.2008. В дальнейшем в указанное удостоверение неоднократно вносились изменения, касающиеся юридического лица, на которое выдается удостоверение. Согласно сведениям Государственного реестра лекарственных средств [7] 29.02.2012 юридическим лицом, на которое выдается регистрационное удостоверение стало ООО «ПРОМЕД».

По сведениям Государственного реестра товарных знаков знаков обслуживания (далее – Госреестр) в связи с регистрацией договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров правообладателем товарного знака по свидетельству №333596 стало Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЕД», США и указанные сведения были внесены в Госреестр 07.09.2010.

Из содержащихся в Госреестре сведений следует, что лицензиатами по товарному знаку «РЕДУКСИН» по свидетельству №333596 являются Общество с ограниченной ответственностью «АМК-Фарм», Общество с ограниченной ответственностью «Компания О.Ф.К.», Общество с ограниченной ответственностью «АНИКА ПЛЮС».

Из представленных договоров [1, 2] следует, что ООО «Компания О.Ф.К.» и ООО «Аника плюс», осуществляли до даты подачи заявки №2012708043 (по крайней мере в течение двух лет) в больших объемах поставки препарата

«РЕДУКСИН» и БАДа «Редуксин-Лайт» российским потребителям. При этом, на упаковке продукции размещалась информация «произведено по заказу ООО «ПРОМЕД», а также на упаковку наклеивался стикер ООО «ПРОМЕД». Кроме того, лицо, подавшее возражение, в течение нескольких лет, предшествующих дате подачи заявки №2012708043, рекламировало данную продукцию, что подтверждается представленными рекламными проспектами, буклетами, журналами и газетами, в которых размещена реклама данных препаратов, а также копиями договоров на оказание рекламных услуг [3, 4, 5, 6]. Указанные материалы подтверждают, что, по крайней мере, с 2011 года препарат «РЕДУКСИН» и БАД «Редуксин-Лайт» широко рекламировался в средствах массовой информации.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что до даты подачи заявки ООО «ПРОМЕД» организовало производство и наладило реализацию препарата «РЕДУКСИН» и БАДа «Редуксин-Лайт». Активное продвижение товара на рынке (реклама) способствовало приобретению данным обозначением узнаваемости и популярности среди российских потребителей.

Что касается однородности товаров 03 класса МКТУ и услуг 05 класса МКТУ, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В связи с тем, что оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров 03 класса МКТУ, практически тождественен (есть небольшие отличия по шрифтовому исполнению словесных элементов) обозначению, используемому лицом, подавшим возражение, для маркировки товаров 05 класса МКТУ, опасность смешения очень высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. Для товаров, реализуемых через розничную сеть, вероятность смешения выше.

Что касается таких товаров, как мыла, косметика, то их возможная направленность на борьбу с ожирением явным образом обуславливает возможность введения в заблуждение относительно товара и его изготовителя, в случае их маркировки обозначением «РЕДУКСИН».

Широкая степень информированности российских потребителей относительно существования лекарственного средства «РЕДУКСИН» и БАДа «Редуксин-Лайт»

создает угрозу восприятия товаров 03 класса МКТУ как продукции, происходящей из того же источника, что и лекарственное средство, БАД.

Необходимым представляется также указать на следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (информация с сайта правообладателя www.profitpharm.ru, www.commfy.ru) деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака связана только с производством и реализацией фармацевтических препаратов. Указанное позволяет сделать вывод о том, что правообладателю до даты приоритета оспариваемого товарного знака было известно о ведении лицом, подавшим возражение, деятельности, связанной с производством, рекламой и реализации препарата «РЕДУКСИН».

В отношении доводов правообладателя относительно того, что целевую аудиторию лекарственного препарата «РЕДУКСИН» составляют люди, которые борются с ожирением и лишнем весом, и данная категория лиц не является большинством населения, необходимо отметить, что согласно статистическим данным ФГБУ «НИИ питания» РАМН, а также по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2003 году в России приблизительно 50 % населения имело избыточную массу тела или ожирение, в 2011 году – 55 %, в связи с чем данный довод не может быть признан обоснованным.

Исходя из совокупности представленных документов, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака «РЕДУКСИН» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Профит Фарм» способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

По завершении рассмотрения возражения от правообладателя поступило 16.12.2013 «Особое мнение», доводы которого сводятся к тому, что лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров. Однако все представленные доказательства проанализированы выше по тексту и им дана соответствующая оценка.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 11.10.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №495312 недействительным полностью.