

**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, рассмотрела возражение от 08.08.2013, поданное компанией Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472192, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010716514 с приоритетом от 21.05.2010 был зарегистрирован 04.10.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №472192 на имя ООО «Трейдсервис», г. Самара (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «АМБРОЛ СОЛЮТАБ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета в одну строку.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.08.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472192 ввиду того, что регистрация товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в возражении тем, что оспариваемый товарный знак, в силу присутствия в нем словесного элемента «СОЛЮТАБ», порождает в сознании потребителей представление о том, что товары, маркированные обозначением «АМБРОЛ СОЛЮТАБ», изготовлены тем же производителем, что и

известные российским потребителям лекарственные препараты «FLEMOXIN SOLUTAB», «FORCID SOLUTAB», «FLEMOCLAV SOLUTAB», «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», произведенные лицом, подавшим возражение, названия которых охраняются на территории Российской Федерации в качестве знаков по международным регистрациям №№519817, 669940, 795202, 806929, 637535, 654395.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «СОЛЮТАБ» по свидетельству №458380 и «SOLUTAB» по свидетельству №458372.

Астеллас Фарма Юроп Б.В. – международная компания, входящая в число 20 ведущих фармацевтических компаний мира. В отделениях компании в разных странах работает около 15 000 сотрудников. Благодаря значительным инвестициям в исследования и новые разработки Астеллас Фарма Юроп Б.В. постоянно укрепляет свои позиции в качестве научно-исследовательской фармацевтической компании, которая предоставляет пациентам во всем мире новые лекарственные средства и продолжает развивать надежное сотрудничество с врачами и деловыми партнерами.

В возражении отмечается, что обозначения «SOLUTAB / СОЛЮТАБ», а также товарные знаки с элементами «SOLUTAB/СОЛЮТАБ» использовались лицом, подавшим возражение, для маркировки лекарственных препаратов задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В приложениях к возражению представлены документы, подтверждающие активное использование лицом, подавшим возражение, в своей деятельности обозначений «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, производятся и поставляются в Российскую Федерацию лекарственные препараты «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ» и «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ». Все указанные препараты, за исключением «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ», включены Правительством Российской Федерации в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (Распоряжение Правительства РФ № 2199-р от 07.12.2011). В соответствии с

распоряжением Правительства РФ №1378-р от 30.07.2012 данный перечень применяется и в 2013 году.

Учитывая большое значение лекарственных препаратов «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ» и «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ» для российского здравоохранения, сведения об указанных лекарственных препаратах постоянно присутствуют в специализированных российских медицинских изданиях «Справочник поликлинического врача», «Клиническая фармакология и терапия», «Трудный пациент», «Российская Ринология» и др.

Успех лекарственных препаратов «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ» и «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ» был бы невозможен без значительных инвестиций лица, подавшего возражение, в продвижение указанных лекарственных препаратов на российском рынке, которые составили в денежном выражении, начиная с 2005 года, около 2,3 млрд. рублей.

В связи с длительным использованием обозначений «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB» в составе принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков, словесные элементы «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB» приобрели значительную известность и сильную различительную способность в качестве средства индивидуализации лекарственных препаратов лица, подавшего возражение, и стали широко известны среди потребителей фармацевтической продукции именно в связи с Астеллас Фарма Юроп Б.В., а не с какой-либо иной компанией.

Оспариваемый товарный знак имеет тот же сильный элемент - словесный элемент «СОЛЮТАБ» - что и серия товарных знаков «FLEMOXIN SOLUTAB», «FORCID SOLUTAB», «FLEMOCLAV SOLUTAB», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», что может порождать в сознании потребителей представление о том, что товар, маркируемый оспариваемым товарным знаком, изготовлен тем же производителем, что и вышеуказанные лекарственные препараты.

Тот факт, что элемент «SOLUTAB/СОЛЮТАБ» в течение длительного времени используется для маркировки лекарственных препаратов, регистрация обозначения, в состав которого входит указанный словесный элемент, в отношении товаров, не являющихся лекарственными средствами, способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения этих товаров.

С учетом изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472192 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- публикация сведений о регистрации товарного знака «АМБРОЛ СОЛЮТАБ» по свидетельству № 472192, а также о международных регистрациях №519817, №669940, №795202, №637535, №654395, №806929 и о регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 458380, 458372;

- регистрация товарных знаков с элементом SOLUTAB в других странах;

- информация по компаниям группы Астеллас, включая выписки из ЕГРЮЛ и выписки из торговых реестров;

- регистрационные удостоверения на лекарственные средства;

- образцы упаковки лекарственных средств;

- грузовые таможенные декларации за 2004-2009 годы за поставку препаратов Флемоксин Солютаб, Юнидокс Солютаб и др.;

- договор поставки № 2002-0137 от 26 декабря 2002 года между Яманучи Юроп Б.В. и ЗАО Яманучи Фарма, в соответствии с которым осуществлялись поставки препаратов Флемоксин Солютаб, Юнидокс Солютаб;

- договор поставки № AG2004/688 от 02 декабря 2004 года между Яманучи Юроп Б.В. и ЗАО Яманучи Фарма, в соответствии с которым осуществлялись поставки препаратов Флемоксин Солютаб, Юнидокс Солютаб и Флемоклав Солютаб;

- договор поставки № AG2007/1134 от 26 октября 2007 года между Астеллас Фарма Юроп Б.В. и ЗАО Астеллас Фарма, в соответствии с которым осуществлялись

поставки препаратов Флемоксин Соллютаб, Юнидокс Соллютаб и Флемоклав Соллютаб;

- договоры поставки лекарственных средств, маркируемых, в том числе товарными знаками с элементами «СОЛЮТАБ» / «SOLUTAB», заключенные ЗАО Астеллас Фарма в период с 2004 по 2009 гг.;

- счета-проформы, счета-фактуры и товарные накладные за 2004-2006 гг. на поставку препаратов Юнидокс Соллютаб;

- счета-проформы, счета-фактуры и товарные накладные за 2007-2009 гг. за поставку препаратов Юнидокс Соллютаб, Флемоксин Соллютаб, Флемоклав Соллютаб, Вильпрафен Соллютаб;

- статьи, в которых публиковалась информация о препаратах лица, подавшего возражение, в том числе и до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- регистрационные удостоверения на лекарственные средства «Флемоклав Соллютаб», «Флемоксин Соллютаб», «Юнидокс Соллютаб», «Вильпрафен Соллютаб»;

- договор о предоставлении производственных услуг между ЗАО «Астеллас Фарма» и ЗАО «Ортат» № YF/OR/2006-044/06/11-519ф от 11.12.2006 года;

- заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708480;

- информация об объемах продаж лекарственных средств Соллютаб в РФ в период с 2004 по 2011 годы;

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.02.2013, принятое по результатам рассмотрения возражения против регистрации товарного знака по свидетельству №420447.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва по его мотивам не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.05.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (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 относительного 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «АМБРОЛ СОЛЮТАБ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №472192 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с его способностью вводить потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя необходимо отметить следующее.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Как следует из материалов возражения, лицо, подавшее возражение, известно в Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого знака как единственный поставщик на территорию Российской Федерации лекарственных препаратов, маркированных обозначениями, в состав которых входит словесный элемент

«СОЛЮТАБ»/«SOLUTAB». Согласно представленным материалам общая стоимость реализованных в Российской Федерации лекарственных препаратов «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ» и «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ» за восемь полных лет с 2004-го года по 2011-й год составила 7,6 млрд. рублей. При этом, если в 2004-ом году годовые продажи указанных лекарственных препаратов составили 346,7 млн. рублей, то в 2011-ом году они достигли 1,9 млрд. рублей. За период с 2005 года по настоящее время доля лекарственных средств, завершающий этап производства которых был осуществлен в России, составила более 50% от общего количества реализованных лекарственных средств - 29 355 775 упаковок, а ввезено в РФ в виде готовой лекарственной формы – 25 615 279 упаковок.

Широкое распространение указанных товаров на территории России и известность их производителя, в качестве которого выступает лицо, подавшее возражение, среди потребителей в течение достаточно длительного времени до даты (21.05.2010) приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют грузовые таможенные декларации, договоры поставок лекарственных препаратов «Флемоксин Солютаб», «Юнидокс Солютаб», «Флемоклав Солютаб», сведения об объемах продаж этих препаратов, рекламные и другие материалы, не могли не привести к устойчивой ассоциативной связи между обозначениями, содержащими словесный элемент «СОЛЮТАБ» (SOLUTAB), и производителем этих товаров.

В связи с указанным существует вероятность восприятия потребителем товаров, маркированных оспариваемым знаком, в качестве товаров, произведенных лицом, подавшим возражение, а присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «СОЛЮТАБ» может порождать в сознании потребителей представление о том, что лекарственный препарат «АМБРОЛ СОЛЮТАБ» является продолжением линейки лекарственных препаратов «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», производителем которых является лицо, подавшее возражение, что не соответствует действительности.

Тот факт, что элемент «СОЛЮТАБ»/«SOLUTAB» в течение длительного времени используется для маркировки лекарственных препаратов, регистрация

обозначения, в состав которого входит указанный словесный элемент, в отношении товаров, не являющихся лекарственными средствами, способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения этих товаров.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 472192 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя правообладателя способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его производителя, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 08.08.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №472192 недействительным полностью.**