

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Московские медицинские препараты», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647951, при этом установлено следующее.

**ренотинекс**

Словесный товарный знак «» по свидетельству №647951 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.03.2018 по заявке №2017722800 с приоритетом от 07.06.2017 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фармтрансфер», Московская область, г. Дубна, (далее – правообладатель).

В Роспатент 03.08.2021 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647951, мотивированное

тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству №647951, являются актом недобросовестной конкуренции.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что он является правообладателем товарного знака «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» по свидетельству №724459, зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, который предназначен для наименования регистрируемого лекарственного средства в той же сфере, что лекарственный препарат правообладателя оспариваемого товарного знака.

Далее, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «ROWATINEX» по международной регистрации №225137, правообладателем которого является компания ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK, в связи с чем, регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака и использование его для наименования биологически-активной добавки в той же нозологии, что и лекарственный препарат «ROWATINEX» является актом недобросовестной конкуренции.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что наличие акта недобросовестной конкуренции правообладателя в использовании сходного до степени смешения наименования «Ренотинекс» с наименованием лекарственного препарата «РОВАТИНЕКС» было отмечено в решении ФАС по делу № 08/01/14.8-29/2020.

К возражению приложена копия вышеуказанного решения.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;

- лицо, подавшее возражение, не приводит доводы в обоснование того, что его права нарушены. Также оно не ссылается на акт, которым бы действия правообладателя были признаны недобросовестной конкуренцией;

- наличие оспариваемой регистрации никак не препятствует лицу, подавшему возражение, полноценно использовать его товарный знак, в связи с чем, лицо, подавшее возражение, никак не может рассматриваться в качестве лица, имеющего правовую заинтересованность в подаче настоящего возражения;

- заявление лица, подавшего возражение, о том, что «регистрация товарного знака «Ренотинекс» и использование его для наименования биологически-активной добавки в той же нозологии, что и лекарственный препарат «РОВАТИНЕКС», является актом недобросовестной конкуренции», не подтверждено документами;

- помимо этого, доводы возражения относительно сходства оспариваемого товарного знака «Ренотинекс» с товарным знаком «Роватинекс», также являются несостоятельными, поскольку сравниваемые обозначения отличаются фонетически и графически;

- сравниваемые товарные знаки отличаются в 3 буквы;

- кроме того, следует принять во внимание изложенную в Решения ФАС от 12.10.2020 г. по делу № 08/01/14.8-29/2020 позицию антимонопольного органа, в соответствии с которой использование обозначения «Ренотинекс» на представленных в ФАС упаковках товаров не нарушает прав лица, осуществляющего реализацию товаров под обозначением «Роватинекс»;

- документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, либо иного лица, а именно, правообладателя товарного знака «ROWATINEX», либо лиц, являющихся фигурантами рассмотренного антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства, а именно ООО «СВИЧ» или компании

«РОВА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД» (Ирландия) в материалы возражения не предоставлено.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647951.

Лицом, подавшим возражение, в ответ на отзыв правообладателя оспариваемого товарного знака, были представлены следующие доводы:

- ООО «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ» является правообладателем словесного товарного знака «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» по свидетельству №724459 с датой приоритета от 31 января 2019 года, дата государственной регистрации: 21 августа 2019 года, зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками №724459 «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS», №201039 «ROWATINEX», №225137 «ROWATINEX», № NA/T/1983/32 «RENITEX», №МА/T/1/30821 «RENITEX», №864547 «RENOTIN», №DZ/T/2002/002518 «RENITEX», №0001048298 «RENITEX», №35782 «ОТИНЕКС — DF, ОТИНEX — DF», №1143390 «RENEX», №260926 «RENEX», зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, так как занимается научными исследованиями, разработкой, регистрацией, введением в гражданский оборот лекарственных средств, других фармацевтических продуктов и является правообладателем зарегистрированного товарного знака «НЕФРОНЕКС», предназначенного для наименования разрабатываемого лекарственного препарата, фармацевтических товаров в той же анатомо-терапевтической (АТХ) группе и нозологии, что и лекарственный препарат «Роватинекс», зарегистрированный в мире с 1959 года и в России с 2008 года;

- далее лицо, подавшее возражение, приводит доводы, которые, по его мнению, опровергают доводы, изложенные в отзыве, а именно доводы о сходстве знаков, анализ судебных решений;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, поддерживает тезис, указанный в возражении о том, что регистрация товарного знака «ренотинекс», по свидетельству №647951 произведена с нарушением требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как товарный знак «ренотинекс» является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его качества и других характеристик, отнесения товара к лекарственным средством вместо БАД либо его изготовителя;

- вышеуказанные доводы доказывают недобросовестное намерение правообладателя товарного знака «ренотинекс» по свидетельству №647951 по регистрации указанного товарного знака в отношении классов 05 класса МКТУ, имеющих отношении к медицине и фармацевтике, но не к товару «добавки пищевые» и выводу в товарное обращение БАД «Ренотинекс» со всеми данными, имитирующими лекарственный препарат.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. Решение федерального антимонопольного органа о нарушении данного положения в отношении приобретения и использования исключительного права на товарный знак направляется заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) предоставление правовой охраны

товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подаётся заинтересованным лицом в Роспатент.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве доказательств того, что регистрация оспариваемого товарного знака «рентинекс» и его использование является актом недобросовестной конкуренции, заявитель представил решение ФАС по делу №08/01/14.8-29/2020.

Вместе с тем, из указанного решения не усматривается, что актом недобросовестной конкуренцией признаны именно действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку и с приобретением и использованием исключительного права на него. В рамках дела ФАС о нарушении антимонопольного законодательства было установлено, что ООО «СВИЧ» согласовало в Министерстве здравоохранения Российской



Федерации макет вторичной (потребительской) упаковки (50 капсул) лекарственного препарата «Роватинекс» (капсулы кишечнорастворимые) производства компании «РОВА ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ ЛТД.» (Ирландия), согласно которому и происходит выпуск лекарственного препарата на товарном рынке Российской Федерации.

В данном решении был лишь выявлен тот факт, что упаковка БАДа «Ренотинекс» ассоциируется с упаковкой лекарственного препарата «Роватинекс». Одновременно, в вышеуказанном решении антимонопольный орган прямо отмечает, что «ООО «Фармтрансфер» также является правообладателем товарного знака «Ренотинекс» по свидетельству №647951».

В ходе процесса ООО «Фармтрансфер» представило в антимонопольный орган документы, подтверждающие введение новой упаковки, которые прямо перечисляются в решении антимонопольного органа. При этом, как прямо отмечено в решении антимонопольного органа, по результатам исследования новой упаковки, «Комиссия ФАС России констатирует, что ООО «Фармтрансфер» было исполнено предупреждение от 23.03.2020 №ИА/22938/20 о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно: прекращения использования при производстве и реализации биологически активной добавки к пище «Ренотинекс» упаковки, сходной с упаковкой лекарственного препарата «Роватинекс»».

В связи с вышеуказанным, Комиссия ФАС решила рассмотрение дела №08/01/14.8-20/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Фармтрансфер» прекратить в связи с отсутствием в действиях ООО «Фармтрансфер» нарушения антимонопольного законодательства.

Кроме того, коллегия отмечает, что в решении ФАС спор велся между ООО «СВИЧ» и ООО «Фармтрансфер», а не лицом, подавшим возражение.

Также, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оно является правообладателем товарного знака «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» по свидетельству №724459, зарегистрированного в отношении товаров 05

класса МКТУ однородных товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в связи с чем, является заинтересованным в прекращении правовой охраны товарному знаку в соответствии пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, по смыслу пунктов 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса в их взаимосвязи с положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, лицо, оспаривающее регистрацию конкретного обозначения, по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса считается заинтересованным только при условии, что само является правообладателем тождественного или сходного обозначения, в связи с чем, оспариваемая регистрация может препятствовать данному лицу в полноценном использовании, именно такого обозначения, из чего и усматривается заинтересованность в подаче возражения.

Однако, коллегией было выявлено, что приоритет (31.01.2019) товарного знака по свидетельству №724459 позже даты приоритета (07.06.2017) оспариваемого товарного знака, в связи с чем, указанный товарный знак не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №647951 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при

восприятию потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №647951 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 07.06.2017 оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что «регистрация товарного знака «ренотинекс» и использование его для наименования биологически-активной добавки в той же нозологии, что и лекарственный препарат «ROWATINEX», является актом недобросовестной конкуренции».

Указанный знак – «ROWATINEX» по международной регистрации №225137 принадлежит компании ROWA-WAGNER GMBH & Co KG ARZNEIMITTELFABRIK, в связи с чем, коллегия отмечает то, что лицо, подавшее возражение, не является правообладателем указанного знака, то есть не имеет к данному знаку отношение, в связи с чем, заинтересованность не усматривается.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что оспариваемый товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками: №201039 «ROWATINEX» (правообладатель Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, County Cork (IE)), №NA/T/1983/32 «RENITEX» (правообладатель Merck Sharp & Dohme Corp., США), №MA/T/1/30821 «RENITEX» (правообладатель Merck & Co. Inc., США), №864547 «RENOTIN» (правообладатель Sun Pharma Laboratories Ltd., Индия), №DZ/T/2002/002518 «RENITEX» (правообладатель Merck & Co. Inc., США),

№0001048298 «RENITEX» (правообладатель Merck Sharp & Dohme Corp., Италия), №35782 «ОТИНЕКС — DF, OTINEX — DF» (правообладатель Индивидуальный предприниматель Ни Виктор Владимирович, Республика Казахстан), №1143390 «RENEX» (правообладатель Egis Gyogyszergyar Zrt., Венгрия), №260926 «RENEX» (правообладатель Químicos Y Lubricantes S.A., Гватемала), зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Однако, указанные товарные знаки принадлежат иным лицам, а не лицу, подавшему возражение, в связи с чем, заинтересованность, также, не усматривается.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения.

Кроме того, принимая во внимание то обстоятельство, что решением ФАС по делу №08/01/14.8-29/2020, о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Фармтрансфер», было принято прекратить рассмотрение дела, в связи с отсутствием в действиях ООО «Фармтрансфер» нарушения антимонопольного законодательства, у коллегии отсутствуют правовые основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №647951 не соответствующим требованиям, установленным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №647951.**