

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 01.10.2019, поданное ЗАО «Фиделити Капитал», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624504, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «PRODETOXON» по заявке № 2016736995, поданной 05.10.2016, зарегистрирован 20.07.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 624504 на имя Сулимова Г.Ю., Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 01.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 624504 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и письменные пояснения от 18.12.2019 сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- лицо, подавшее возражение, приводит доводы о его заинтересованности в подаче настоящего возражения и ссылается на судебные решения;

- лицо, подавшее возражение, с 2005 года является владельцем бессрочного регистрационного удостоверения лекарственного препарата с торговым наименованием «ПРОДЕТОКСОН», обладающего степенью сходства, приближенного к тождеству с оспариваемым товарным знаком;

- деятельность лица, подавшего возражение, связана с производством лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях;

- правообладатель до 2016 года занимал должность Генерального директора компании ЗАО «Фиделити Капитал» и был осведомлен об осуществлении последней деятельности с использованием спорного обозначения;

- оспариваемый товарный знак препятствует регистрации товарного знака по заявке №2017741867, в настоящее время в Федеральную службу по интеллектуальной собственности подано возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации данного товарного знака;

- лекарственный препарат от опиоидной зависимости под обозначением «ПРОДЕТОКСОН», производителем которого является ЗАО «Фиделити Капитал», размещался в публикациях, сети Интернет, в открытых источниках, доступных для неограниченного круга лиц, специализированной литературе, а также в правовых актах органов государственной власти;

- без регистрационного удостоверения действующим законодательством не допускается возможность ввода в гражданский оборот одноименного лекарственного препарата каким-либо другим лицом, в том числе, правообладателем;

- лечение и реабилитация больных наркоманией и токсикоманией проводились препаратом «ПРОДЕТОКСОН» в различных учреждениях, в частности, Московской области;

- таким образом, препарат «ПРОДЕТОКСОН», выпускаемый задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации, широко использовался на территории Российской Федерации и ассоциируется с лицом, подавшим возражение, в связи с чем регистрация товарного знака по свидетельству №624504 способна ввести потребителей в заблуждение относительно его изготовителя;

- регистрация товарного знака по свидетельству №624504 была произведена недобросовестно.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624504 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- выписка в отношении ЗАО «Фиделити Капитал» (ЕГРЮЛ, информационная система контур-фокус) (1);

- выписка в отношении ООО «НИЦ «ФИДЕЛИТИ КАПИТАЛ» (ЕГРЮЛ, информационная система контур-фокус) (2);

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017741867 (3);

- Государственный реестр лекарственных средств по состоянию на 2006-2019 г.г. (4);

- выдержка из Приказа Минздрава МО от 27.03.2007 N 73 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Московской области от 15.08.2005 г. N 224" (5);

- выдержка из Постановления Правительства МО от 19.04.2011 N 352/15 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 11.12.2008 N 1106/48 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2011 годы" (вместе с "Перечнем мероприятий программы", "Подпрограммой "Модернизация здравоохранения Московской области на 2011 -2012 годы") (6);

- выдержка из Приказа Минздрава МО от 15.08.2005 N 224 (ред. от 03.09.2010) "Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе" (7);

- выдержка из Приказа Минздрава МО от 19.11.2010 N 905 (ред. от 07.11.2012) "Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Московской области на платной основе" (8);

- выдержка из Постановления Правительства МО от 11.12.2008 N 1106/48 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Московской области на 2009-2013 годы" (9);

- выдержка из Постановления Мособлдумы от 31.03.2011 N 4/151-П "Об итогах мониторинга практики применения Закона Московской области N 10/2005-ОЗ "О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области" (вместе с "Отчетом о проведении мониторинга практики применения Закона Московской области N 10/2005-ОЗ "О профилактике наркомании и токсикомании на территории Московской области") (10);

- регистрационное свидетельство ЗАО «Фиделити Капитал» на лекарственный препарат «ПРОДЕТОКСОН» (11);

- книга «Лекарственные средства в практике врача» / В.Ю. Маратов, А.Н. Окорков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицинская литература, 2010. -1008 с. (12);

- книга «Лекарственные средства полный словарь-справочник 2010» / С.Д. Южаков -М.: Эксмо, 2010. - 672 с. (13);

- книга «Лекарственные средства полный словарь-справочник 2012» / С.Д. Южаков -М.: Эксмо, 2012. - 704 с. (14);

- журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова №11 2011 С. 66-72 «Применение различных лекарственных форм налтрексона для лечения зависимости от опиоидов» (15);

- статья «Использование налтрексона в лечении опиоидной зависимости в Российской Федерации», 2012 (16);

- Вопросы наркологии, №6, 2012, «Клинико - терапевтические аспекты наркологии», «Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективности применения имплантируемой формы налтрексона пролонгированного действия (продетоксона) для профилактики рецидива опийной наркомании (17);

- диссертация «Фармакокинетическое исследование нового отечественного лекарственного средства содержащего налтрексон», 2008 (18);

- Неотложные состояния в наркологии. Учебное пособие, Авторы Олег Сыропятов, Наталия Дзеружинская, О. Друзь, А. Напреенко, Н. Петрина (19);

- Статья. Новое слово в мировой наркологии - Известия Удмуртской Республики, 2006 (20);

- книга «Наркология, национальное руководство», 2008 (21);

- распечатки интернет-страниц (22);

- возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017741867 (23).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №624504, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения, поскольку:

1) не представлено доказательств того, что его права и законные интересы нарушены регистрацией товарного знака по свидетельству №624504 и имеется реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности;

2) документы относятся к обозначению «ПРОДЕТОКСОН», выполненному буквами кириллического алфавита;

3) использование товарного знака «ПРОДЕТОКСОН» осуществляется на основании договора о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству №270565;

4) сроки обжалования решения об отказе в регистрации товарного знака

«                   » по заявке №2017741867 истекли;

5) производство препарата «ПРОДЕТОКСОН» осуществляется ЗАО «НПК ЭХО», а не лицом, подавшим возражение;

- обозначение «ПРОДЕТОКСОН» не указывает на какие-либо характеристики товара и его изготовителя и не несет ложной информации;

- правообладателем единолично был придуман, разработан и подготовлен к регистрации и введению в гражданский оборот оспариваемый товарный знак;

- товарные знаки «ПРОДЕТОКСОН» и «PRODETOXON» использовались и используются Сулимовым Г.Ю. лично и в сотрудничестве с другими партнерами, в том числе с ЗАО «ФИДЕЛИТИ КАПИТАЛ» в многочисленных научных, учебных, регистрационных, производственных, рекламных, маркетинговых и иных коммерческих мероприятиях на протяжении всех лет и до настоящего времени;

- разработчиком препарата «ПРОДЕТОКСОН», организатором производства его на базе ЗАО «НПК ЭХО» является Сулимов Г.Ю., которому за этот препарат была присуждена премия города Москвы 2004 года в области медицины;

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя Сулимова Г.Ю., не может вводить потребителя в заблуждение потребителя относительно качества товара, его изготовителя или места производства;

- не представлено доказательств введения лицом, подавшим возражение, в хозяйственный оборот товаров, маркированных оспариваемым обозначением, нет ассоциативной связи его с конкретным производителем;

- Арбитражным судом г.Москвы было установлено, что регистрация товарного знака по свидетельству №624504 на имя Сулимова Г.Ю. не является актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 624504.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРИП (23);

- список научных публикаций (24);
- публикация доклада Сулимова Г.Ю. на XIV съезде психиатров России, 2005г. (25);
- Указа мэра г. Москва от 18 июня 2004 г. № 30-УМ (26);
- письмо АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (27);
- архивные сведения о сайте [www.prodetoxon.ru](http://www.prodetoxon.ru). (28);
- рекламный буклет (29);
- договор с ПАО «Ростелеком» (30);
- упаковка и инструкция препарата «ПРОДЕТОКСОН» (31);
- Постановление девятого Арбитражного Апелляционного суда от 24.06.2019 по делу № А40-223439/2017 (32);
- информация с сайтов из возражения лица его подавшего (<https://www.rlsnet.ru>, <https://www.vidal.ru>, <https://yandex.ru/health/pills>, <http://grls.rosminzdrav.ru>) (33);
- сведения из поисковой системы «Yandex» по запросу «ПРОДЕТОКСОН упаковка картинки» (34);
- список научных публикаций и докладов Сулимова Г.Ю. по лекарственному препарату «ПРОДЕТОКСОН»/«PRODETOXON» за 2002-2019 гг. (35);
- свидетельство №270565 на товарный знак «ПРОДЕТОКСОН» (36).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.10.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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).

Как следует из требований 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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Необходимо отметить, что 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.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области здравоохранения, имеет регистрационное удостоверение на лекарственный препарат с наименованием «ПРОДЕТОКСОН» и продвигает на российском рынке данный препарат (11).

Лицо, подавшее возражение, подало на регистрацию в качестве товарного

**PRODETOXONE**

знака обозначение « » по заявке №2017741867 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», где в качестве противопоставления экспертизой был указан сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №624504 (3).



Между правообладателем товарного знака по свидетельству №624504 и лицом, подавшим возражение, ведутся судебные споры, касающиеся регистрации оспариваемого товарного знака (32).

Указанные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о наличии заинтересованности ЗАО «Фиделити Капитал» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624504.

Оспариваемый товарный знак «PRODETOXON» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», указанных в перечне свидетельства.

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

Сам по себе товарный знак «PRODETOXON» по свидетельству №624504 представляет собой фантазийное обозначение, следовательно, 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 опыта.

В рамках изложенного довода лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-23), которые подлежат анализу в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Так, указанные материалы, датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают следующее. Лицо, подавшее возражение, действительно обладает регистрационным удостоверением на лекарственное средство (таблетки для имплантации) «Продетоксон» (11).

Согласно представленным лекарственным справочникам (12-14) препарат «Продетоксон» предназначен для лечения и профилактики опиоидной зависимости

(имплантация таблеток в подкожно жировую клетчатку передней брюшной стенки).

Упоминание в многочисленных медицинских печатных изданиях, диссертации, журналах, учебных пособиях медицинского назначения, статьях, в сети Интернет позволяют утверждать, что препарат «Продетоксон» успешно зарекомендовал себя как комплексное средство в лечении опиатной зависимости. В частности, препарат «Продетоксон» применялся при оказании медико-социологической реабилитации больных с наркотической и токсической зависимостью различных возрастных групп в системе здравоохранения Московской области.

Вместе с тем, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, 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.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, не являющегося правообладателем оспариваемого товарного знака, не представлено. В том числе, в возражении не содержится источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные социологического опроса, затраты на рекламу, договоры, платежные документы, территорию распространения товаров, объемы реализации продукции и т.д.).

С возражением не представлено материалов об осведомленности средним российским потребителем о товаре, маркированным обозначением «Продетоксон»,

производимым лицом, подавшим возражение. При этом, следует указать, что в некоторых представленных источниках возражения в качестве производителя упоминается фармацевтическое предприятие ЗАО «НПК ЭХО». В этой связи не представляется возможным установить в отношении какого изготовителя оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о недоказанности того, что обозначение «Продетоксон» длительно и интенсивно использовалось лицом, подавшим возражение, и ассоциируется у потребителя исключительно с ним. В этой связи нет оснований утверждать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №624504 не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Помимо прочего, необходимо отметить следующее. В отзыве правообладателя содержится информация о том, что Сулимов Г.Ю. (кандидат медицинских наук) является соавтором многочисленных научных публикаций, касающихся лекарственного препарата «ПРОДЕТОКСОН», датированных задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (24-25, 35). Указом Мэра Москвы от 18.06.2004 №30-УМ, в частности, Сулимову Г.Ю. (старшему научному сотруднику лаборатории нейрофизиологии Государственного учреждения «Московский научно-исследовательский институт психиатрии Министерства здравоохранения Российской Федерации») была присуждена премия города Москвы 2004 года в области медицины за работу «Новое отечественное лекарственное средство для лечения опийной наркомании «Продетоксон», депо-таблетки для имплантации» (26). С 2005 года Сулимов Г.Ю. является администратором доменного имени «PRODETOXON.RU» (27, 28). По сведениям с сайта <https://web.archive.org/> и данным на 25.06.2015 препарат «Продетоксон» упоминался в медицинских статьях и проконсультироваться относительно данного препарата можно было по многоканальному бесплатному телефону, на оказание услуг которого представлен договор, заключенный между ПАО «Ростелеком» и Сулимовым Г.Ю. (30). Представленная инструкция по медицинскому применению препарата «Продетоксон» содержит, в частности, указания на упомянутый телефон бесплатной линии и ссылку на интернет-сайт, принадлежащий правообладателю оспариваемой

регистрации (31).

Исходя из вышеизложенного, коллегия усматривает непосредственное участие правообладателя оспариваемой регистрации в продвижении препарата «Продетоксон» на российском рынке.

Следует также указать, что Сулимов Г.Ю. является правообладателем товарного знака «ПРОДЕТОКСОН» по свидетельству №270565, а лицо, подавшее возражение, является лицензиатом по данному товарному знаку.

Кроме того, Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда г.Москвы от 24.06.2019 по делу №А40-223439/17 было отказано в удовлетворении требований о признании действий Сулимова Г.Ю., связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству №624504 злоупотреблением правом.

На основании вышеприведенных доводов коллегия считает доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса, не убедительными и документально не доказанными.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 624504.**