

**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 12.09.2012, поданное компанией «Астеллас Фарма Юроп Б.В.», Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451895, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010716511 с приоритетом от 21.05.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.01.2012 за №451895 на имя ООО «Трейдсервис» (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «СУМАТРОЛИД» и «СОЛЮТАБ», выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенными одно над другим в верхнем левом углу горизонтально ориентированного прямоугольника. В правой части прямоугольника расположено стилизованное изображение растворяющейся таблетки. Словесный элемент «Солютаб» включен в товарный знак как неохраняемый элемент. Знак зарегистрирован в белом, голубом, синем и сером цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №451895 ввиду того, что регистрация товарного знака произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в возражении тем, что оспариваемый знак сходен с серией знаков со словесными элементами «Солютаб»/«Solutab» по международным регистрациям №№519817[1], 669940[2], 795202[3], 637535[4], 654395[5], 806929[6], владельцем которых является лицо, подавшее возражение. Правовая охрана указанным знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемого товарного знака. В отличие от оспариваемого товарного знака, обозначения «SOLUTAB» и «СОЛЮТАБ» являются предметом самостоятельной правовой охраны в знаках, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и присутствие в нем словесного элемента "СОЛЮТАБ" порождает в сознании потребителей представление о том, что лекарственный препарат "СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ" изготовлен тем же производителем, что и широко известные российским потребителям лекарственные препараты лица, подавшего возражение, "ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ", "ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ", "ЮНИДОКС СОЛЮТАБ", "ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ" и "ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ", что свидетельствует о способности оспариваемого обозначения вести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Возражение мотивировано следующими доводами.

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» используются лицом,

подавшим возражение, задолго до даты подачи заявки ООО "Трейдсервис" на регистрацию оспариваемого товарного знака. В приложениях к возражению представлены документы, подтверждающие активное использование лицом, подавшим возражение, в своей деятельности обозначений "СОЛЮТАБ" и "SOLUTAB" до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

При этом в возражении указано, что ни одна другая компания в Российской Федерации, кроме ООО "Трейдсервис", в том числе ни одна международная фармацевтическая компания, не использовала и не использует для обозначения лекарственных препаратов словосочетания, имеющие в своем составе словесные элементы "СОЛЮТАБ" и (или) "SOLUTAB" (соответствующая информация из государственного реестра лекарственных средств доступна в сети Интернет по адресу: <http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>). 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). 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. Учитывая, что лекарственные средства «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ» и «ЦЕФОРАЛ СОЛЮТАБ» отпускаются по рецепту врача, пациенты получают информацию об этих лекарственных средствах и об их производителях от медицинских и фармацевтических работников, так как Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011

года “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” предусматривает обязанность медицинских и фармацевтических работников предоставлять пациентам полную достоверную информацию о лекарственных средствах. 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. Необходимо отметить, что 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.

Также в возражении указано, что 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 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 элемент - словесный элемент «СОЛЮТАБ» - что и серия товарных знаков «FLEMOXIN SOLUTAB», «FORCID SOLUTAB», «FLEMOCLAV SOLUTAB», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», имеющих более ранний приоритет и принадлежащих лицу, подавшему возражение, следовательно, оспариваемый знак является сходным с указанной серией знаков, включающих словесный элемент «СОЛЮТАБ». Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки «FLEMOXIN SOLUTAB», «FORCID SOLUTAB», «FLEMOCLAV SOLUTAB», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ»,

«ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», и товаров класса 05 МКТУ оспариваемого товарного знака очевидна, поскольку все товары, перечисленные в свидетельстве о государственной регистрации оспариваемого товарного знака являются либо тождественными тем, для которых зарегистрированы более ранние товарные знаки, либо подпадают под общие термины МКТУ, указанные в перечне товарных знаков лица, подавшего возражение (лекарственные средства). Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «FLEMOXIN SOLUTAB», «FORCID SOLUTAB», «FLEMOCLAV SOLUTAB», «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ», «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ», «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ», охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

С учетом изложенного выше лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №451895 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Трейдсервис»[7];
- публикация сведений о регистрации товарного знака “СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ” по свидетельству № 451895[8];
- публикация сведений о регистрации товарных знаков [9];
- международная регистрация № 519817 [10];
- международная регистрация № 669940 [11];
- международная регистрация № 795202 [12];
- международная регистрация № 637535 [13];
- международная регистрация № 654395 [14];
- международная регистрация № 806929 [15];
- регистрация товарных знаков с элементом SOLUTAB в других странах [16];
- публикация сведений о регистрации товарного знака по свидетельству № 458380 [17];

- публикация сведений о регистрации товарного знака по свидетельству № 458372 на товарный знак SOLUTAB [18];
- регистрационные удостоверения на лекарственные средства [19];
- образцы упаковки лекарственных средств [20];
- грузовые таможенные декларации за 2004-2009 годы за поставку препаратов Флемоксин Соллютаб, Юнидокс Соллютаб и др.[21];
- 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 Соллютаб, Юнидокс Соллютаб [22];
- 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 Соллютаб, Юнидокс Соллютаб и Флемоклав Соллютаб [23];
- 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 [24];
- 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.[25];
- счета-проформы, счета-фактуры и товарные накладные за 2004-2006 гг. на поставку препаратов Юнидокс Соллютаб [26];
- счета-проформы, счета-фактуры и товарные накладные за 2007-2009 гг. за поставку препаратов Юнидокс Соллютаб, Флемоксин Соллютаб, Флемоклав Соллютаб, Вильпрафен Соллютаб [27];
- статьи, в которых публиковалась информация о препаратах лица, подавшего возражение, в том числе и до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака [28];
- договор о предоставлении производственных услуг между ЗАО “Астеллас Фарма” и ЗАО “Ортат” № YF/OR/2006-044/06/11-519ф от 11.12.2006 года [29];

- распечатка с сайта <http://grls.rosminzdrav.ru/> [30];
- инструкция по медицинскому применению препарата Суматролид Солютаб [31];
- заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708480 [32];
- информация с сайтов [www.med-otzyv.ru](http://www.med-otzyv.ru) и [www.vidal.ru](http://www.vidal.ru), Суматролид Солютаб – отзывы, инструкция, цена [33];
- информация по компаниям группы Астеллас [34];
- выписка из ЕГРЮЛ по ЗАО “Астеллас Фарма” № 5845259 УД [35];
- выписка из Торгового реестра Торгово-промышленной Палата г. Гааги по компании “Астеллас Фарма Юроп Б.В.” от 20.04.2012 года [36];
- выписка из Торгового реестра Торгово-промышленной Палата г. Гааги по компании “Астеллас Б.В.” от 20.04.2012 года [37];
- выписка из Торгового реестра по компании “Астеллас Фарма Инк.” от 23.04.2012 года [38];
- информация об объемах продаж лекарственных средств Солютаб в РФ в период с 2004 по 2011 годы [39].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва по его мотивам не представил. В устном выступлении на заседании коллегии представителями правообладателя было изложено мнение об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» и знаков [1 - 6] лица, подавшего возражение. Кроме того, представителем правообладателя было указано, что в оспариваемый знак было внесено изменение, согласно которому из него был исключен словесный элемент «Солютаб». В связи с указанным была выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №451895.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.05.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности составляет 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 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого

комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.



Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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 комбинированное обозначение со словесными элементами «СУМАТРОЛИД» и «солютаб», выполненными буквами русского алфавита разного размера стандартным шрифтом и расположенными в две строки. Словесный элемент «солютаб» является неохраняемым элементом знака. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, его сходством до степени смешения в отношении однородных товаров с серией знаков [1-6], имеющих более ранний приоритет, владельцем которых является лицо, подавшее возражение.

Противопоставленный знак «FLEMOXIN SOLUTAB» по международной регистрации № 519817[1] выполнен заглавными буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Préparations pharmaceutiques et remèdes à usage humain»/ «Препараты фармацевтические и лекарства для человека».

Противопоставленный знак «FORCID SOLUTAB» по международной регистрации № 669940[2] выполнен заглавными буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Médicaments à usage humain pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes»/ «Препараты для лечения бактериальных инфекционных заболеваний для человека».

Противопоставленный знак «FLEMOCLAV SOLUTAB» по международной регистрации № 795202[3] выполнен заглавными буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Préparations pharmaceutiques et médicaments à usage humain»/ «Препараты фармацевтические и лекарства для человека».

Противопоставленный знак «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ» по международной регистрации № 637535[4] выполнен заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain»/ «Препараты и вещества фармацевтические для человека».

Противопоставленный знак «ЮНИДОКС СОЛЮТАБ» по международной регистрации № 654395[5] выполнен с заглавных букв черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Préparations pharmaceutiques et médicaments»/«Препараты фармацевтические и лекарства».

Противопоставленный знак «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ» по международной регистрации № 806929 [6] выполнен заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в

отношении товаров 05 класса МКТУ: «Préparations pharmaceutiques et médicaments à usage humain»/ «Препараты фармацевтические и лекарства для человека».

Сравнительный анализ на тождество и сходство оспариваемого товарного знака и серии знаков, в основе которой лежит словесный элемент «СОЛЮТАБ»/«SOLUTAB», показал следующее.

Сходство словесного обозначения «СУМАТРОЛИД СОЛЮТАБ» и противопоставленной серии словесных знаков [1 – 6] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB», входящих в их состав.

При этом следует отметить, что словесный элемент «СОЛЮТАБ»/«SOLUTAB» не является лексической единицей какого-либо языка, следовательно, представляет собой фантазийное обозначение, что не позволяет отнести его к неохранным элементам. Довод о том, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» является производным от двух латинских терминов «SOLUTIO» - раствор или «SOLUTUS» - растворенный и «TABULETTA» - таблетка, не является убедительным, поскольку отсутствуют основания утверждать, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» в его латинской версии образован путем соединения двух общепринятых сокращений от вышеуказанных терминов. Согласно сведениям, полученным из общедоступных источников информации (см. Интернет. Яндекс), общепринятым сокращением от «solutio» является sol., а от tab(u)letta – tabl. Кроме того, указанный словесный элемент (или его латинский вариант «SOLUTAB») является предметом охраны в товарных знаках [1 – 6], зарегистрированных на имя Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды)(лицо, подавшее возражение) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Оценить сравниваемые словесные обозначения по семантическому критерию сходства не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

В отношении графического сходства обозначений следует отметить, что оспариваемый знак является комбинированным обозначением, выполненном в цвете, в то время как противопоставленные знаки являются словесными и

представляют собой конструкцию из двух словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом в одну строку.

Таким образом, сравниваемые знаки можно признать сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Вместе с тем, следует отметить, что по сведениям, полученным из Госреестра, правообладатель внес изменения в оспариваемый знак, исключив из него элемент «солютаб», фонетически тождественный элементам «СОЛЮТАБ/SOLUTAB» противопоставленных знаков [1-6]. Поскольку сходство товарного знака по свидетельству №451895 и знаков [1-6] было основано на тождестве словесного элемента «солютаб», входящего в сравниваемые знаки, отсутствие этого элемента в составе оспариваемого товарного знака обуславливает вывод об их несхождении между собой.

В связи с указанным у коллегии отсутствуют основания для вывода о сходстве сопоставляемых знаков и способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №451895.**