

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 28.01.2016, поданное Акционерным обществом «Полисорб», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 556466, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**ПОЛІСОРБ**» по заявке № 2015800017 зарегистрирован 02.11.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 556466 на имя Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины № 153223, на территории Российской Федерации. Срок действия знака – до 16.03.2020 (дата приоритета – 16.03.2010).

В поступившем 28.01.2016 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 556466 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем следующих товарных знаков, зарегистрированных для товаров 05 класса МКТУ: «П О Л И С О Р Б М П» по свидетельству № 150354, приоритет 21.08.1996 [1],

«**ПОЛИСОРБ**» по свидетельству № 515895, приоритет 15.03.2013 [2], и «**POLISORB**» по свидетельству № 465689, приоритет 25.02.2011 [3];

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку при наличии вышеуказанных зарегистрированных товарных знаков [1-3] неизбежно приводит к введению в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, поскольку имеет место:

- тождественность и сходство до степени смешения товарных знаков;

- однородность товаров 05 класса МКТУ, для которых предоставлена охрана сравниваемых товарных знаков;

- широкая известность среди потребителей товаров лица, подавшего возражение, и объемы использования знаков [1-3] на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, производит лекарственный препарат, относящийся к энтеросорбентам, маркируемый обозначением «ПОЛИСОРБ МП» и «ПОЛИСОРБ». Лекарственный препарат представлен на российском рынке в течение длительного времени с 1996 года (далее приведены подробные исторические сведения);

- «Полисорб МП» представляет собой энтеросорбент, то есть лекарственный препарат, поглощающий и выводящий из желудочно-кишечного тракта вредные, токсичные для организма вещества (состав: кремния диоксид (кремнезем)). Полисорб обладает выраженными сорбционными, детоксикационными и антиоксидантными свойствами. Лекарственный препарат «ПОЛИСОРБ» применяется в аллергологии, акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии; дерматологии; лечении инфекционных заболеваний; педиатрии; стоматологии; терапии; токсикологии; хирургии и ветеринарии. Энтеросорбент "Полисорб МП" внесен в справочник "Видал" и Регистр лекарственных средств России (РЛС);

- препарат «ПОЛИСОРБ МП» представлен во всех регионах России, а также на территории Республики Казахстан (перечислены контрагенты из различных городов: например, Москва, Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону, г. Самара,

г. Нижний Новгород, г. Барнаул, г. Ставрополь и т.д.);

- широкая известность и репутация препарата среди населения, пациентов, лечащих врачей, центральных лечебных учреждений, заслужена (далее приведены подробные сведения по производству товара);

- лекарственные препараты (средства) являются особой категорией товаров, в этой связи введение лекарственных препаратов в гражданский оборот регулируется Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - № 61-ФЗ) и требует государственной регистрации;

- выход на рынок лекарственных средств разного состава и разных производителей под одним обозначением противоречит законодательству об обращении лекарственных средств и противоречит общественным интересам. Кроме того, наличие двух лекарственных средств разного состава с одним названием несомненно введет потребителя в заблуждение относительно производителя товара и его свойств.

Далее в возражении приведен анализ действий правообладателя оспариваемого знака по выходу на российский рынок и вытеснению любых производителей препарата «ПОЛИСОРБ», которые могут быть признаны недобросовестной конкуренцией.

Изложенное позволило лицу, подавшему возражение, сделать вывод о том, что регистрация «ПОЛИСОРБ» по свидетельству №556466 приведет к введению в заблуждение заявителя в отношении качества товара и его производителя и противоречит общественным интересам в сфере здравоохранения.

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

- CD-диск (1);
- правоустанавливающие документы (2);
- копии и распечатки свидетельств на товарные знаки и патентов на изобретения (3);
- распечатки этикеток и инструкции (4);
- разрешительная документация (5);

- список контрагентов (6);
- листы с объемами произведенной продукции (7);
- документы по реализации (в том числе, реестр отгруженной продукции, накладные, договоры, письма, счета-фактуры и т.д.) (8);
- копии публикаций в средствах массовой информации (СМИ) (9);
- документы по рекламе, в том числе листовки, справки по затратам (10);
- копии дипломов и сертификатов (11);
- материалы по клиническим исследованиям (12)
- письмо АО «Полисорб»(13);
- распечатка листов из издания (отсутствуют библиографические данные), стр. 246-247, 264-265 (14).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 556466 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 556466, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 19.04.2016 представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 24.02.2015 г. № 125-р было создано Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод», которое является согласно Устава правопреемником созданного в соответствии с распоряжением Совета министров УССР от 10.06.1981 г. № 344-р Сивашского опытно-экспериментального завода (далее приведены сведения о преобразованиях предприятия с 1981 по 2015 г.г. – Опытно-экспериментальный завод Специального конструкторско-технологического бюро с экспериментальным производством Института физической химии им. Л.В. Писаржевского АН УССР, Сивашский опытно-экспериментальный завод, Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Академии наук Украины);
- разработка лекарственного препарата «Полисорб» и его производство были

начато в Академии Наук СССР, а именно ее структурными подразделениями: Сивашским опытно-экспериментальным заводом, обеспечившим техническую часть работ и практическое внедрение в производство (далее приведены подробные исторические сведения);

- впервые в 1992 году лекарственный препарат «Полисорб», выпускаемый правообладателем оспариваемого знака, для населения был представлен и показан на центральном телевидении на канале «Останкино» в программе «Утро» директором Российского медико-инженерного центра восстановления сегментарной иннервации органов и тканей академиком РАНИ Гриценко А.Г.;

- к моменту начала производства препарата «ПОЛИСОРБ МП» в АО «Полисорб» (1997 г.) Джанкойско-Сивашский завод производил и реализовывал «Полисорб» в Крыму, на Украине и в России уже 7 лет и имел разрешение Минздрава на применение лекарственного препарата «Полисорб» и «Полисорб МП» в России;

- инструкция, этикетка и коробка содержат наименование лекарственного препарата на двух языках – русском и украинском («ПОЛИСОРБ»/«ПОЛІСОРБ»);

- впервые интересы по интеллектуальной собственности между «Джанкойско-Сивашским опытно-экспериментальным заводом» и ЗАО Полисорб (г.Челябинск) столкнулись в 2010 году, когда завод вынужден был подать возражения в Украинский институт промышленной собственности (Укрпатент) против заявок т200911833 и т200911834 от ЗАО «Полисорб» на регистрацию товарного знака «11олисорб» в Украине. Рассмотрев доводы сторон, Государственной службой интеллектуальной собственности Украины было принято решение зарегистрировать товарный знак «Полисорб» за Джанкойско-Сивашским опытно-экспериментальным заводом и отказать ЗАО «Полисорб»;

- лекарственный препарат «Полисорб МП» с 1992 года поставлялся в аптечные учреждения Украины и Республики Крым, в Россию в Свердловский ожоговый центр и Российский медико-инженерный центр сегментарной иннервации органов и тканей, препарат пользуется большим спросом у населения (далее приведены подробные сведения о деятельности на территории Украины);

- правообладатель не пытается опровергнуть очевидное – его товарные знаки и знаки лица, подавшего возражение, сходны. Вместе с тем, в соответствии со ст. 13.1 Федерального Закона "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации": «Предоставление правовой охраны товарному знаку не может быть оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации».

Далее в отзыве приведены доводы относительно того, что товар перепутать невозможно, поскольку он всегда сопровождается информацией о производителе - ГУП Республики Крым «Джанкойско-Сивашский опытно-экспериментальный завод».

В доказательство позиции, изложенной правообладателем, к отзыву приложены следующие материалы:

- документы по истории производства препарата «ПОЛИСОРБ» 1991-1993 г.г. (письма фармакологического комитета Министерства здравоохранения СССР, технологические инструкции, опытно-промышленный регламент и т.д.) (15);

- документы по производству и реализации препарата «ПОЛИСОРБ» на территории Украины на украинском языке (16);

- документы из Укрпатента на украинском языке (17);

- распечатки свидетельств № 556465, № 556466, свидетельств Украины № 153223, № 153224 (18);

- уставные и регистрационные документы правообладателя (19);

- разрешительная документация на территории Украины на украинском языке (20);

- распечатки рекламных листовок (21);

- публикации в средствах массовой информации (22).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2016, от правообладателя поступили материалы (23), содержащие переводы ранее поданных документов с

украинского языка.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.11.2015) признания исключительного права на оспариваемый товарный знак правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 2.5.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка и т.п.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть

подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы (1-14). Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства и реализации медицинских препаратов, в частности, энтеросорбентов, т.е. товаров, относящихся к товарам 05 класса МКТУ. При этом при осуществлении деятельности используются такие маркировки, как «Полисорб МП» (медицинский) и «Полисорб ВП» (ветеринарный). Кроме того, у лица, подавшего возражение, имеются исключительные права на товарные знаки [1-3], включающие словесные элементы «ПОЛИСОРБ/POLISORB».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 556465 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, по основанию пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует указать, что лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении деятельности в области производства и реализации товаров 30 класса МКТУ (в перечне оспариваемого товарного знака содержатся такие товары 30 класса МКТУ, как: «релиш [приправа]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; закваски; настои нелекарственные»), в связи с чем заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 556466 в данной части у лица, подавшего возражение, отсутствует.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак **«ПОЛІСОРБ»** является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям законодательства, тем, что он воспроизводит обозначение лица, подавшего возражение, используемое им с 1997

года, в силу чего вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Кроме того, наличие двух лекарственных средств разного состава с одним названием приведет к введению в заблуждение заявителя в отношении качества товара и его производителя и противоречит общественным интересам в сфере здравоохранения.

При этом следует обратить внимание, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Материалы (1-14), представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что с 1997 года сначала его предшественником (Потребительский кооператив «Карлсон»), потом им самим осуществлялось производство и реализация энтеросорбента под обозначением, включающим слово «ПОЛИСОРБ».

Так, например, представлены договоры и накладные по реализации челябинским заводом препарата «ПОЛИСОРБ МП» с 1997 по 2013 г.г. (7-8). В материалах дела (5) имеются лицензии на осуществление деятельности по производству лекарственных средств (1997, 2000, 2002, 2007, 2012 г.г.). Также имеются инструкции (4) по медицинскому применению препарата «ПОЛИСОРБ МП», утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации (например, 28.01.1999, 27.03.2003 и т.д.). Представлены дипломы и свидетельства различных выставок и конкурсов, в которых отмечены разработка, производство и продвижение энтеросорбентов «ПОЛИСОРБ МП» и «ПОЛИСОРБ ВП» за 2004, 2005, 2009 г.г. и т.д. (5).

Вместе с тем, анализ материалов (15-22), представленных правообладателем, позволил установить, что деятельность по производству и реализации энтеросорбента под обозначением, включающим слово «ПОЛИСОРБ», одновременно осуществляли два лица: «Джанкойско-Сивашский опытно-

экспериментальный завод», Республика Крым и АО «Полисорб», г. Челябинск, при этом крымское предприятие и его предшественники работают с 1991 года.

Так, в материалах дела имеются документы (15-16, 23), включающие: Выписку из протокола заседания Ученого совета от 20.02.1991, тема которого касалась клинического изучения нового лекарственного средства «ПОЛИСОРБ МР», Техническое задание «ПОЛИСОРБ» (поливалентный адсорбент), разработанное 10.07.1992, Опытно-промышленный регламент на производство «ПОЛИСОРБА МП», разработанный и утвержденный в 1993 г. Имеются также и другие документы, в том числе лицензии, договоры и т.д., свидетельствующие об осуществлении правообладателем деятельности в области производства и реализации рассматриваемого энтеросорбента. Действительно, основная часть данных документов касается территории Украины. Вместе с тем, правообладателем поставлялся произведенный товар на территорию Российской Федерации. В подтверждение указанного представлено письмо ООО «Медико-инженерный научный Центр А.Г. Гриценко», согласно которому данная организация применяла препарат «ПОЛИСОРБ МП» производства Джанкойско-Сивашского опытно-экспериментального завода с 1996 г., а с 1992 года препарат его предшественника (Сивашского завода).

Следует указать, что оспариваемый товарный знак «ПОЛІСОРБ» (в том виде, как он зарегистрирован) представляет собой вариант написания обозначения «ПОЛИСОРБ» на украинском языке. Такое обозначение присутствовало на всех этикетках и инструкциях к реализуемому препарату.

Оценивая все материалы дела в совокупности, коллегия пришла к выводу, что представленные материалы позволяют установить, что правообладатель более длительное время использует обозначение «**ПОЛІСОРБ**» и, по сути, стоял у истоков разработки рассматриваемого препарата. С другой стороны, лицо, подавшее возражение, производит и реализует энтеросорбент «ПОЛИСОРБ» на территории Российской Федерации в значительных объемах.

С учетом изложенного, одновременное ведение хозяйственной деятельности и указание на этикетках и в рекламной продукции двух разных компаний не позволяет

коллегии усмотреть преимущества одной из сторон в обладании правами на спорное обозначение. В силу вышеуказанного, доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, являются недоказанными.

Лицо, подавшее возражение, усматривает, что регистрация практически тождественных обозначений, предназначенных для индивидуализации лекарственных средств, противоречит российским нормам права, регулирующим деятельность по обращению этих препаратов в гражданском обороте. Указанное обуславливает, по его мнению, противоречие общественным интересам.

Вместе с тем, исключительные права на оспариваемый товарный знак были получены путем признания их Российской Федерацией в связи с присоединением Республики Крым. Такое волеизъявление государства было также закреплено в соответствующем нормативном акте, в котором, по сути, выражено общественное отношение к действию признанных на территории Российской Федерации исключительных прав.

Кроме того, следует указать, что согласно представленным материалам (1-14) лицом, подавшим возражение, производится препарат «ПОЛИСОРБ МП»



() – неорганический, неселективный, полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного диоксида кремний (кремнезема) с размерами частиц 0.09 мкм (99,9 %).

Представленные правообладателем материалы (15-23) показывают, что им



производится препарат «ПОЛИСОРБ МП» () – энтеросорбент, рыхлый порошок белого цвета без вкуса и запаха, действующим веществом которого также выступает высокодисперсный диоксид кремния (99,9 %).

Анализ приведенных сведений показывает, что каждый из производителей вкладывает в понятие «ПОЛИСОРБ» одинаковый состав и назначение своего

лекарственного препарата, в связи с чем соответствующих довод возражения несостоятелен.

Также следует обратить внимание на то, что использование различных этикеток, различной цветовой гаммы, разного вида тары (стеклянные бутылки и ПЭТ банки), наличие у крымского завода собственной репутации, создаваемой с 1991 года, не позволяют признать факт использования правообладателем репутации лица, подавшего возражение.

Таким образом, довод возражения о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку будет противоречить общественным интересам, ошибочен.

Относительно доводов в части «...недобросовестной конкуренции...» следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Рассмотрение обращений о признании действий правообладателя товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания факта несоответствия знака «**ПОЛІСОРЬ**» по свидетельству № 556466 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 556466.