

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения  возражения  заявления,  
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной  
собственности**

Экспертная комиссия рассмотрела заявление, поступившее 05.02.2014, о признании товарного знака «РЕДУКСИН» по свидетельству № 333596 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 05.02.2014 на имя ООО «ПРОМОМЕД», 1133, Бродвей, Сьют 530, Нью-Йорк, NY 10010, США (далее – заявитель), в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, включая лекарственные средства для лечения и профилактики различных заболеваний человека, а именно лекарственное средство для лечения ожирения».

Товарный знак «РЕДУКСИН» по свидетельству № 333596 является словесным.

Для подтверждения общеизвестности данного обозначения заявителем были представлены следующие документы:

- копии регистрационных удостоверений с приложениями [1];
- журналы: «Ожирение и Метаболизм» (2(35)2013), «Эндокринология» (№ 2, 2013), «Вестник семейной медицины» (№ 3-2013), «diabetic living» (лето 2013), «Аптечное дело. Журнал для врачей, провизоров и фармацевтов» (№ 6(138), июнь 2013) [2];
- рекламные проспекты Всероссийской программы безопасного снижения веса [3];
- распечатки из сети Интернет [4];
- копия Положения о Представительстве Компании с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД» [5];
- копии материалов договоров: № 0904-2013/У от 09.04.2013, № 23 от 04.02.2013, № ПС 28/2013 от 05.07.2013, № ПР-01/13 от 28.02.2013, № FHV/Promo-Med2013 от 06.05.2013 [6];

- журналы: «ДИАБЕТ. Образ жизни» (3/2012 май-июнь, 5/2012 сентябрь-октябрь), «Сахарный диабет» (3'2013), «СОВЕТ. Журнал для провизоров и фармацевтов» (№7-8 июль-август 2013), «Эффективная фармакотерапия» (№ 29, 2013) [7];

- рекламные проспекты и буклеты: «Редуксин. Худейте со вкусом», «Редуксин. Ключ к нормальной форме», «Редуксин» [8];

- копия материалов договора поставки № 10-П от 30.07.2010 [9];

- журналы: «АТМОСФЕРА. Новости кардиологии» (№ 3, 2013), «Эффективная фармакотерапия» (май 2013), «Ожирение и Метаболизм» (4(33)2012) [10];

- газета «Медицинский вестник» (№ 23-24 (636-637), 23.08.2013) [11];

- копия справки «АЙ ЭМ ЭС Хэлс» [12];

- копии листов Устава ООО «АЙ ЭМ ЭС Хэлс» [13];

- копии материалов договоров (договоры, накладные, счета-фактуры, платежные поручения): № 1/15/10 от 06.10.2010, № 13/01 от 14.09.2010, № 01/06/10 от 15.07.2010, № 11/28/07/10 от 28.07.2010, № RED-1911 от 03.12.2012, № 45 от 25.12.2012 [14];

- копия документа на иностранном языке (№ 2013 0778) [15];

- копии документов на украинском языке (по заявке № m 2013 02943) [16];

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Общеизвестность товарного знака «РЕДУКСИН», использующегося для маркировки препарата для похудения», 2014 [17].

В ответ на запрос Экспертной комиссии 26.06.2014 заявителем были представлены дополнительные документы:

- распечатки из сети Интернет [18];

- копии выписок из Протоколов Внеочередных Общих собраний участников ООО «Промо-Мед» [19];

- копия апостилированной доверенности от 21.05.2012 с переводом [20];

- копия Положения о Представительстве Компании с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД», 2011 [21].

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил ОИ, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах: об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о

произведенных затратах на рекламу товарного знака; о стоимости (ценности) товарного знака; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

При анализе словесного товарного знака «РЕДУКСИН» по свидетельству № 333596 на предмет возможности признания его с 05.02.2014 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ООО «ПРОМОМЕД» в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, включая лекарственные средства для лечения и профилактики различных заболеваний человека, а именно лекарственное средство для лечения ожирения», установлено следующее.

Компания «ПРОМОМЕД» создана в 2005 года российскими и иностранными инвесторами с целью создания и поддержания образа российского фармацевтического бренда как новой категории товара — качественного, доступного, заслуживающего доверия врачей и пациентов по всему миру. Продукты компании «ПРОМОМЕД» отличает точное позиционирование, отличная маркетинговая поддержка и своевременность вывода на рынок (см. представленные материалы [1-21], а также материалы сайта <http://promo-med.ru/>).

В 2006 году компанией были осуществлены необходимые подготовительные мероприятия для выпуска лекарственного препарата «РЕДУКСИН». В частности, была получена разрешительная документация и начала создаваться научно-производственная цепочка, основанная на надежной цепи партнеров для создания и вывода на фармацевтический рынок новых препаратов с улучшенными свойствами.

Так, на лекарственное средство «Редуксин» было выдано регистрационное удостоверение от 20.10.2006 (в качестве производителя указано ООО «Озон») [1]. В материалах дела также имеется регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения [1] от 29.02.2012, выданное заявителю. В качестве адресов производственных площадок, участвующих в процессе производства препарата указаны два предприятия: Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» и ООО «ОЗОН» (осуществляют производство готовой лекарственной формы, первичную и вторичную упаковку, контроль качества).

С декабря 2007 года препарат «Редуксин» уже был представлен в наличии в аптеках России. В 2009 году марка Редуксин совершила прорыв, переместившись с 14 места в 2008 году на 6 место в 2009 году по объёму продаж в деньгах среди ТОП-100 торговых марок в коммерческом розничном секторе российского фармацевтического рынка.

Компания «Фармэксперт Аналитика и Консалтинг» выбрала «Препаратом месяца» в июне 2011 г. торговую марку «РЕДУКСИН», которая продемонстрировала максимальные темпы прироста объема продаж в группе отечественных препаратов среди ТОП-100 торговых марок в коммерческом розничном секторе российского фармарынка (среди таких препаратов как «Диетрин», «Меридиа», «Диетресса» и т.д.). Прирост продаж в мае 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 г. составил +73,7% и +51,2% в стоимостном и натуральном выражении, соответственно.

В 2013 «Редуксин» вошел в список ТОП 20 самых продаваемых лекарственных средств в России согласно последнему ежемесячному розничному аудиту фармацевтического рынка Российской Федерации, выпущенному маркетинговым агентством «DSM Group».

Наличие товара, маркированного обозначением «РЕДУКСИН», подтверждается в справке ООО «АЙ ЭМ ЭС Хэлс» [12], в которой приведены сведения по базам данных лекарственных средств в России, в частности «...доли продаж в стоимостном выражении и упаковках торгового наименования «РЕДУКСИН» на территории Российской Федерации за период...». Согласно данной справке доли продаж ежегодно возрастали (например, доли продаж в упаковках: 2007 – 1,42 %, 2008 – 3,67 %, 2009 – 9,07 %, 2010 – 14,95 %, 2011 – 30,06 %, 2012 – 49,93 %).

На территории Российской Федерации деятельность по поставке и реализации лекарственного средства, маркированного обозначением «РЕДУКСИН», осуществляется различными компаниями на основании договоров с заявителем. Например, ООО «МедПро» по договору комиссии № RED-1911 от 03.12.2012 [14] взяло на реализацию лекарственное средство «Редуксин, капсулы дозировкой 10 мг

и 15 мг», которое затем реализовало по договору поставки № 45 от 25.12.2012 [14] ОАО «Фармстандарт». Исполнение обязательств подтверждается счетами-фактурами и платежными поручениями [14].

Относительно рекламы данного препарата Экспертная комиссия отмечает следующее.

В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств») рекламные материалы о лекарственных препаратах могут содержаться в средствах массовой информации (СМИ), в специализированных и общих изданиях, только в отношении лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача (пункт 2 статьи 67 Закона № 61-ФЗ). А согласно пункту 1 статьи 67 Закона № 61-ФЗ «...информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, должна содержаться только в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских, фармацевтических, ветеринарных работников».

В регистрационных удостоверениях [1] указано, что лекарственный препарат «РЕДУКСИН» отпускается по рецепту врача. Таким образом, заявитель не вправе рекламировать свой товар в общих изданиях СМИ.

Вместе с тем, с целью продвижения своей продукции на рынок заявителем проводятся и рекламируются различные специализированные мероприятия и программы.

В частности, разработаны наблюдательные программы по контролю безопасности и эффективности применения препарата «Редуксин» для медикаментозного снижения веса. Так, с 1 сентября 2011 года началось проведение «Всероссийской наблюдательной неинтервенционной программы оценки профиля эффективности и безопасности применения препарата Редуксин (сIBUTРАМИН + МКЦ) для снижения массы тела и сохранения достигнутого уменьшения веса больных с алиментарным ожирением». В этой программе задействованы врачи эндокринологи, гастроэнтерологи, кардиологи, гинекологи и терапевты, работающие в лечебных учреждениях и занимающиеся медикаментозной терапией пациентов с алиментарным ожирением в реальной

практике. Первый этап программы («ВЕСНА», сентябрь 2011 года — сентябрь 2012 года) показал эффективность контролируемого применения комбинированного лекарственного препарата для снижения веса, содержащего сибутрамин. Второй ее этап — «ПРИМАВЕРА» — начался в ноябре 2012-го и будет продолжаться до конца 2014 года [3, 8].

Общее количество пациентов, включенных в программу «ВЕСНА», составило 34 719, в программе приняли участие 1520 врачей. За время проведения программы 30 тыс. ее участников в общей сложности сбросили 400 тонн лишнего веса. «ВЕСНА» позволила снять диагноз «ожирение» 44% наблюдаемых пациентов, 11,6% наблюдаемых пациентов позволила достичь своего идеального веса, 44% наблюдаемых пациентов — добиться целевого снижения веса. В этапее «ПРИМАВЕРА» примут участие около 100 000 пациентов и 4000 российских врачей, сотрудников амбулаторно-поликлинического звена и научных учреждений, которые занимаются лечением пациентов с ожирением.

Заявителем широко рекламировалась данная программа, о чем свидетельствует заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг. Например, договор № 0904-2013/У от 09.04.2013 [6], согласно которому ООО «Рекламное Агентство Остоженка» разработало сценарий аудиоролика по рекламе Всероссийской наблюдательной программе мониторинга безопасности снижения веса в клинической практике (ПРИМАВЕРА), или договор № FHV/Promo-Med2013 от 06.05.2013 [6], согласно которому по заказу заявителя были осуществлены работы по подготовке освещения презентации обновленной программы «ПРИМАВЕРА», в том числе услуги дизайнера, печать информационных материалов для журналистов и т.д.

В различных специализированных СМИ представлено значительное количество публикаций, посвященных лечению ожирения и снижению массы тела, в которых имеется информация о программах «ВЕСНА» и «ПРИМАВЕРА» [2, 7, 10-11, 14].

Информационные сведения о компании «ПРОМОМЕД», программах «ВЕСНА» и «ПРИМАВЕРА» и препарате «РЕДУКСИН» также широко

представлены в сети Интернет. При этом следует подчеркнуть, что большинство сайтов в сети Интернет, содержащих сведения о препарате «РЕДУКСИН», содержат обязательные ссылки на специализированные сайты, посвященные программам «ВЕСНА» и «ПРИМАВЕРА»: [primavera.pro](http://primavera.pro), [reduxin.pro](http://reduxin.pro), [vescontrol.ru](http://vescontrol.ru) с указанием, что необходимую и полную информацию о препарате «РЕДУКСИН» можно получить на данных сайтах.

Что касается товаров, в отношении которых применяется обозначение «РЕДУКСИН», Экспертная комиссия отмечает, что в представленных материалах [1-21] содержится информация о том, что «РЕДУКСИН» - единственный комбинированный препарат для лечения ожирения с доказанной эффективностью. Коррекция массы тела при помощи данного препарата предотвращает развитие заболеваний, сопутствующих избыточной массе тела, таких как сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца, остеохондроз, остеоартроз и других. «РЕДУКСИН» широко применяется в гинекологии, в качестве средства коррекции массы тела у женщин с избыточной массой тела, планирующих беременность, что значительно повышает шансы забеременеть и выносить здорового ребенка, если удастся снизить ее массу тела хотя бы на 10 %. Прием препарата в течение 3-6 месяцев способствует формированию правильных привычек питания и, что особенно важно, – закреплению здоровых привычек питания в дальнейшем.

Указанная информация соотносится с товарами 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, включая лекарственные средства для лечения и профилактики различных заболеваний человека, а именно лекарственное средство для лечения ожирения».

Экспертной комиссией были учтены данные социологического опроса [17]. Социологический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 2014 году провел социологический опрос на предмет определения уровня известности среди потребителей России товарного знака в виде словесного обозначения «РЕДУКСИН», использующегося для маркировки препарата для похудения.

В соответствии с результатами опроса большинству опрошенных респондентов (72,4 %) известно словесное обозначение «РЕДУКСИН» как таковое. Следует отметить, что подавляющее большинство респондентов соотносят данное обозначение с областью медицины: 51,6 % указало, что это лекарство, 27,2 % - биологически активная добавка (БАД), 23,6 % - медицинские услуги (можно было выбирать несколько вариантов ответов). При этом уровень знания обозначения «РЕДУКСИН» в качестве маркировки лекарственного средства среди женщин значительно выше, чем у мужской части опрошенных (58,4 % - женщины, 43,4 % - мужчины).

Около половины респондентов (48,9 %) указали, что страной производителем препарата «РЕДУКСИН» является Россия, и большинство опрошенных (55,9 %) посчитали, что компанией, которой оно принадлежит, является ООО «ПРОМОМЕД».

Данные Диаграммы 12 опроса [17] свидетельствуют о высоком уровне ретроспективной известности знака «РЕДУКСИН». Следует отметить, что 39,1 % знающих обозначение «РЕДУКСИН» он известен от 4 до 6 лет назад, 18,4 % - от 7 до 9 лет более года назад и 29,4 % - от года до 3 лет.

При этом подавляющее большинство (76,1 %) опрошенных правильно указали, что препарат «РЕДУКСИН» предназначен для похудения и лечения ожирения.

Распределение источников информации о препарате таково: 23,4 % респондентов узнали о препарате из Интернета, 19,7 % - в аптеке, 15,8 % - от врача, 10,2 % - из программ «ВЕСНА», «ПРИМАВЕРА», 17,2 % - от друзей.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «РЕДУКСИН», используемое для маркировки лекарственного средства для лечения ожирения, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации и обладает высокой различительной способностью по отношению к заявителю данного обозначения – ООО «ПРОМОМЕД».

Принимая во внимание проанализированные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности словесного товарного знака «РЕДУКСИН» на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, включая лекарственные средства для лечения и профилактики различных заболеваний человека, а именно лекарственное средство для лечения ожирения».

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

**удовлетворить заявление от 05.02.2014 и признать словесное обозначение «РЕДУКСИН» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 05.02.2014 на имя ООО «ПРОМОМЕД», 1133, Бродвей, Сьют 530, Нью-Йорк, NY 10010, США в отношении товара 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, включая лекарственные средства для лечения и профилактики различных заболеваний человека, а именно лекарственное средство для лечения ожирения».**