

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.08.2013. Данное возражение подано компанией «Корпорация «ЮНИФАРМ, ИНК.», США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 364252, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006726006 с приоритетом от 11.09.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.11.2008 за № 364252 в отношении товаров и услуг 03 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «АвантаСайнс», Российская Федерация (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 11.09.2016.

Оспариваемый товарный знак «VITRUM» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку обслуживания в отношении всех товаров и услуг 03 и 44 классов МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем значительного количества товарных знаков, включающих словесный элемент «VITRUM» и имеющих более ранний приоритет (в частности, №№ 204671, 209100, 143920, 269867 и

общеизвестный товарный знак № 114). Правовая охрана данных знаков действует в отношении товаров 05 класса МКТУ и/или товаров и услуг 05 и 42(35) классов МКТУ;

- в настоящий момент лицо, подавшее возражение, планирует дальнейшее использование и ввод в гражданский товарооборот на территории Российской Федерации товаров 03 класса МКТУ и оказание соответствующих услуг 44 класса МКТУ, в связи с чем на государственную регистрацию подана заявка № 2013726493;

- сравнение товарных знаков лица, подавшего возражение, с оспариваемым знаком показывает их сходство в силу наличия фонетически тождественного элемента «ВИТРУМ», выполняющего основную индивидуализирующую функцию (далее в возражении приведен подробный анализ положений законодательства относительно введения в заблуждение потребителя, возможности смешения знаков и однородности товаров и услуг);

- согласно заключению Института социологии РАН обозначение «ВИТРУМ» («VITRUM») известно подавляющему большинству опрошенных, при этом оно ассоциируется, в основном с витаминно-минеральными комплексами, лекарственными препаратами и косметическими средствами (далее приведен анализ выводов заключения Института социологии РАН). Потребители лекарственных средств и витаминно-минеральных комплексов с высокой степенью вероятности могут быть введены в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке продукции из категорий лекарственные средства и косметические средства, маркированной обозначением «ВИТРУМ» («VITRUM»).

К возражению приложены следующие материалы:

- копия заявки № 2013726493 [1];
- копия заключения Института социологии РАН [2].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 364252 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (11.09.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

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 пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 28.10.2013 поступила просьба об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 08.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 364252.