

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 14.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «ВИПС-МЕД», Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246772 в отношении части товаров 05, всех товаров 06, 10 и 20 классов МКТУ, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №246772 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.05.2003 по заявке №2001735845/50 с приоритетом от 21.11.2001 в отношении товаров 05, 06, 10, 16, 20 и услуг 35, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ на имя Автономной некоммерческой организации Саратовского конструкторского бюро тары и упаковки «ПРОФИПАК», г. Саратов (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству №246772 представляет собой словесное обозначение «ВИПС-МЕД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.02.2007 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении части товаров 05, всех товаров 06, 10 и 20 классов МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) товарный знак «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772 с приоритетом от 21.11.2001 тождествен отличительной части известного на территории Российской Федерации фирменного

наименования лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 05.05.1995, то есть ранее даты приоритета данного товарного знака;

- 2) основной деятельностью лица, подавшего возражение, в соответствии с его уставом является разработка, изготовление, хранение и реализация продукции медицинского назначения, в том числе лекарственных средств;
- 3) лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака были получены лицензии и регистрационные удостоверения Минздрава РФ на товары медицинского назначения и укупорочные средства для лекарственных препаратов;
- 4) лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака являлось членом Торгово-промышленной палаты г. Фрязино, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российской ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения, Российской некоммерческой ассоциации «Союз производителей и потребителей тарной и упаковочной продукции» («СОЮЗУПАК»);
- 5) лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно производило и поставляло свою продукцию в различные регионы Российской Федерации;
- 6) лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака принимало активное участие в специализированных медицинских выставках;
- 7) сведения о лице, подавшем возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака публиковались в специализированных медицинских периодических печатных изданиях.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772 в отношении товаров 05 класса МКТУ, кроме препаратов для уничтожения вредных животных, фунгицидов, гербицидов, и всех товаров 06, 10 и 20 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены копии следующих документов:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (лица, подавшего возражение) – на 1 л.;
2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица (лица, подавшего возражение) в налоговом органе – на 1 л.;
3. Устав лица, подавшего возражение, – на 7 л.;
4. Лицензии и регистрационные удостоверения Минздрава РФ на производство и реализацию товаров медицинского назначения и укупорочных средств для лекарственных препаратов – на 10 л.;
5. Свидетельства о членстве лица, подавшего возражение, в Торгово-промышленной палате г. Фрязино, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Российской ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения, Российской некоммерческой ассоциации «Союз производителей и потребителей тарной и упаковочной продукции» («СОЮЗУПАК») – на 4 л.;
6. Перечень клиентов лица, подавшего возражение, – на 67 л.;
7. Отчеты по продажам товаров лица, подавшего возражение, – на 7 л.;
8. Договоры поставки товаров лицом, подавшим возражение, – на 18 л.;
9. Дипломы участника специализированных медицинских выставок на имя лица, подавшего возражение, – на 9 л.;

10. Публикации о лице, подавшем возражение, в специализированных медицинских периодических печатных изданиях – на 20 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату его рассмотрения не представил отзыв на него.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (21.11.2001) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 21.11.2001 представляет собой словесное обозначение «ВИПС-МЕД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 06, 10, 16, 20 и услуг 35, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлена отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, – «ВИПС-МЕД».

Право на фирменное наименование «Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «ВИПС-МЕД» в Российской Федерации возникло у лица, подавшего возражение, 05.05.1995, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака [1].

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ВИПС-МЕД» и противопоставленной ему отличительной части фирменного наименования («ВИПС-МЕД») показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают все признаки, на основе которых устанавливается тождество обозначений.

Согласно уставу лица, подавшего возражение, оно осуществляет деятельность по разработке, изготовлению, хранению и реализации продукции медицинского назначения [3].

Лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака были получены лицензии и регистрационные удостоверения Минздрава РФ на производство и реализацию товаров медицинского назначения и укупорочных средств для лекарственных препаратов. В прилагаемых к ним перечнях разрешенной к применению продукции приведены, в частности, наборы химических реактивов для обработки флюорографических пленок, стекла медицинского назначения, аптечная посуда, медицинская аппаратура, укупорочные средства (колпачки, прокладки) для лекарственных препаратов и автоматы для укупорки лекарственных препаратов [4].

Членство лица, подавшего возражение, в специализированных ассоциациях производителей товаров медицинского назначения и упаковочной продукции [5], его активное участие в специализированных медицинских выставках [9], публикации о нем в специализированных медицинских

периодических печатных изданиях [10] свидетельствуют об известности противопоставленного фирменного наименования в Российской Федерации среди специалистов в соответствующих областях в отношении вышеуказанных товаров, производимых владельцем данного фирменного наименования (лицом, подавшим возражение).

Об активной деятельности лица, подавшего возражение, по производству и реализации вышеуказанных товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака свидетельствуют материалы [6 – 8].

Товары, в отношении которых известно в Российской Федерации противопоставленное фирменное наименование, а именно, наборы химических реактивов для обработки флюорографических пленок, стекла медицинского назначения, аптечная посуда, медицинская аппаратура, укупорочные средства (колпачки, прокладки) для лекарственных препаратов и автоматы для укупорки лекарственных препаратов, являются однородными только с товарами 06 класса МКТУ (являющимися укупорочными средствами), товарами 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные», товарами 20 класса МКТУ (являющимися упаковочными средствами), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так как они совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ВИПС-МЕД» тождествен отличительной части («ВИПС-МЕД») известного на территории Российской Федерации фирменного наименования, принадлежащего лицу, подавшему возражение, получившему право на это наименование ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемой регистрации №246772 в отношении товаров 06 класса МКТУ, товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные», товаров 20

класса МКТУ не соответствующей требованиям пункта 2 статьи 7 Закона и, следовательно, для частичного удовлетворения возражения от 14.02.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.02.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 05 – фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.
- 10 – протезы конечностей, глазные и зубные протезы;

ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

- 16 – пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам.
- 35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 39 – упаковка и хранение товаров.
- 40 – обработка материалов; переработка отходов; информация по вопросам обработки материалов; выполнение по заказам монтажно-сборочных работ.
- 41 – организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение коллоквиумов; организация выставок культурного и просветительного назначения; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; обучение; обучение практическим навыкам.
- 42 – консультации по вопросам интеллектуальной собственности [услуги патентных поверенных]; управление делами по охране авторских прав; юридическая служба; создание новых видов товаров; экспертиза инженерно-техническая; научно-исследовательские разработки; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; использование запатентованных изобретений; контроль

качества; консультации в области вычислительной техники; исследования в области физики; исследования в области механики; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; дизайн в области оформления интерьера; организация встреч по интересам; служба переводов; реализация товаров.