

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 26.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фармальянс+», Забайкальский край (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368884, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 368884 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.12.2008 по заявке № 2007728204 с приоритетом от 12.09.2007 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фармгарант», Иркутская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «ФАРМЭКОНОМ», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.05.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак тождествен с частью фирменного наименования ООО «ФАРМЭКОНОМ» (Республика Саха), право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как указанное юридическое лицо было создано 10.09.2007 и осуществляет свою хозяйственную деятельность, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, однородную услугам, приведенным в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению была приложена только вышеупомянутая выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «ФАРМЭКОНОМ» [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, в подтверждение наличия у него заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368884 были представлены судебные акты, из которых следует, что лицо, подавшее возражение, являлось ответчиком по иску правообладателя к нему о прекращении незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что государственная регистрация оспариваемого товарного знака была произведена Роспатентом правомерно, и не имеется никаких фактических оснований для вывода о возможности реального смешения на рынке индивидуализируемых данным товарным знаком услуг с хозяйственной деятельностью иного лица под фирменным наименованием ООО «ФАРМЭКОНОМ», а также отмечено и то, что лицо, подавшее возражение (ООО «Фармальянс+»), не является собственно заинтересованным лицом в подаче

возражения по указанному в нем основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.09.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

С учетом даты подачи возражения (26.05.2014) следует отметить то, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «ФАРМЭКОНОМ», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Из представленной вместе с возражением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [1] следует, что ООО «ФАРМЭКОНОМ» (Республика Саха) было зарегистрировано 10.09.2007 как юридическое лицо с соответствующим фирменным наименованием. Факт регистрации коммерческой организации является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что данное лицо получило право на указанное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако возражение было подано не ООО «ФАРМЭКОНОМ», а совсем иным юридическим лицом, имеющим иное фирменное наименование – ООО «Фармальянс+» (лицом, подавшим возражение). Поскольку право лица, подавшего возражение, на принадлежащее именно ему фирменное наименование (ООО «Фармальянс+») оспариваемой регистрацией товарного знака («ФАРМЭКОНОМ») никак не затрагивается, то оно не может быть признано заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в подаче возражения по указанному в нем основанию, предусмотренному собственно пунктом 3 статьи 7 Закона.

В этой связи следует отметить то, что право на соответствующее фирменное наименование, как средство индивидуализации юридического лица, всегда принадлежит только одному конкретному юридическому лицу, и никакие иные лица, в том числе и аффилированные, не имеют никакого отношения к чужому фирменному наименованию, то есть к средству индивидуализации другого юридического лица. Исходя из данного обстоятельства, у лица, подавшего возражение (ООО «Фармальянс+»), не существует никаких прав на фирменное наименование иного юридического лица – ООО «ФАРМЭКОНОМ».

Что касается судебных актов [2], из которых следует, что лицо, подавшее возражение, являлось ответчиком по иску правообладателя к нему о прекращении

незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и было признано нарушителем прав правообладателя на этот товарный знак, то следует отметить, что данные документы никак не подтверждают наличие у лица, подавшего возражение, законной заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368884 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, необходимо отметить и то, что оспариваемый товарный знак охраняется в отношении конкретных услуг, однако не было представлено никаких документов, свидетельствующих об осуществлении даже упомянутым в возражении ООО «ФАРМЭКОНОМ» какой-либо реальной деятельности в сфере оказания однородных услуг. Так, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1] никак не свидетельствует об осуществлении указанной коммерческой организацией реальной хозяйственной деятельности, то есть о фактах оказания ею в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака конкретных услуг определенным третьим лицам, что подтверждалось бы соответствующими документами (например, договорами об оказании услуг, актами сдачи-приема этих услуг, платежными поручениями на их оплату и т.д.).

Ввиду изложенных выше обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку «ФАРМЭКОНОМ» по свидетельству № 368884 и не имеет никаких оснований для вывода о том, что данный товарный знак является тождественным в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то есть о несоответствии этого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 368884.