

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.05.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335816, поданное Закрытым акционерным обществом фирмой «АНАЛИТА» (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЭКСАН/ EKSAN», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.10.2007 за №335816 по заявке №2005729050/50 с приоритетом от 08.11.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ЛАБОВЭЙ», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное словесное обозначение, состоящее из слов «ЭКСАН» и «EKSAN», выполненных буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, расположенных в две строки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.05.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 335816 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Указанное мнение мотивировано тем, что товарный знак «ЭКСАН/ EKSAN» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, с 1993 года производит и в широких масштабах продает в Россию автоматический анализатор глюкозы EKSAN-Gm, предназначенный для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях, поставки указанного прибора в Россию заявителем начались задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- в соответствии с порядком, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации, лицом, подавшим возражение, на производимый прибор получено Регистрационное Удостоверение МЗ РФ №2003/1617 от 22.12.2003 сроком на 10 лет;
- лицо, подавшее возражение, произвело сертификацию вышеуказанной продукции;
- приборы EKSAN-Gm/ЭКСАН-ГМ широко рекламировались и рекламируются российскими дистрибуторами в открыто публикуемых средствах информации;
- анализатор глюкозы распространялся одним из российских поставщиков, ЗАО «МЕДИРЕНТ», в медицинских учреждениях;
- законный ввоз прибора EKSAN-Gm в Россию подтверждается документами, которые приложены к возражению;
- первые разработки анализатора были созданы Институтом биохимии АН Лит. ССР и СКТБ СА ПО «Сигма» еще в 1984 году, а серийное производство началось в 1986 году на заводе точной механики в г. Паневежис (Литва);
- на модель анализатора «ЭКСАН-Г» Министерство здравоохранения ССР выдало Институту биохимии Литовский ССР и СКТБ СА ПО «Сигма» регистрационное удостоверение;
- за создание и внедрение анализатора глюкозы «ЭКСАН-Г» ряду работников нескольких учреждений и предприятий Литвы в 1989 году была присуждена Государственная премия Литовской ССР;

— кроме анализатора глюкозы под маркой «EKSAN» фирмой лица, подавшего возражение, производились и другие приборы для анализа: «EKSAN-CH» и «EKSAN-U»;

— таким образом, продукция, маркированная «ЭКСАН/ EKSAN», была разработана в Литве и всегда производилась и производится изготовителями из Литвы (в настоящее время изготовителем является фирма лица, подавшего возражение), а распространяется в России несколькими дистрибуторами, а именно ЗАО «АМТЕО М», ЗАО «Медирент», ООО «ЛАБОВЭЙ».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «ЭКСАН/ EKSAN» по свидетельству №335816 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Регистрационное удостоверение МЗ РФ №2003/1617 [1];
- Сертификат об утверждении типа средств измерений LT.C.39.003.A №19259 [2];
- Медицинский бюллетень «ПАРТНЕР» №3(28) 2003 [3];
- Медицинский бюллетень «ПАРТНЕР» №3(32) 2004 [4];
- Информационный бюллетень «Megutex» №94 24.12.2004 [5];
- Информационный бюллетень «Megutex» №100 24.06.2005 [6];
- Информационный бюллетень «Megutex» №106 23.12.2005 [7];
- Журнал МедПресс №1 2006 [8];
- Всероссийский информационно-рекламный бюллетень №3 22.02.2007 [9];
- инструкция по эксплуатации анализатора глюкозы EKSAN- Gm и товарная накладная №1749 от 10.10.2005 [10];
- инструкция по эксплуатации анализатора глюкозы EKSAN- Gm [11];
- инструкция по эксплуатации анализатора глюкозы EKSAN-Gm и товарная накладная №1466 от 28.04.2005 [12];
- инструкция по эксплуатации анализатора глюкозы EKSAN- Gm [13];

- инструкция по эксплуатации анализатора глюкозы EKSAN- Gm [14];
- контракт 31/04 от 31.03.2004 [15];
- контракт №4/11 от 01.12.2004 [16];
- грузовая таможенная декларация [17];
- накладные на прибор с доверенностями [18];
- пояснительное письмо о создании анализатора глюкозы типа «ЕКСАН» [19];
- регистрационное удостоверение №86/1027-50 [20];
- Диплом лауреата государственной премии Литовской ССР [21];
- справка по поводу аprobации и регистрации в республике Литва медицинских анализаторов типа «EKSAN» изготовленных фирмой «АНАЛИТА» [22].

Правообладатель товарного знака «ЭКСАН/ EKSAN» представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №335816 произведена в нарушение положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является не обоснованным, поскольку оспариваемая регистрация действует с 08.11.2005, то есть до введения в действие части четвертой Кодекса;
- обозначение «ЭКСАН/ EKSAN», являясь фантастичным, как таковое никак не характеризует какое-либо лицо, так как не содержит указания на наименование лица, его место нахождения или иные сведения, порождающие в сознании потребителя представление об изготовителе товара и способные ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя;
- фирма «АНАЛИТА» не являлась единственным изготовителем товара с такой маркировкой, что не позволяет сделать вывод о возникновении у потребителя устойчивой ассоциативной связи между обозначением «ЭКСАН/ EKSAN» и фирмой «АНАЛИТА»;

- в представленных в возражении рекламных материалах изготовитель товара, маркированного обозначением «ЭКСАН/ EKSAN», не указан, а факт его продажи не подтвержден;
- представленные в возражении материалы, документы, инструкции не подтверждают факта сообщения потребителю сведений об изготовителе товара, маркированного обозначением «ЭКСАН/ EKSAN».

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака «ЭКСАН/ EKSAN» по свидетельству №335816 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (08.11.2005) оспариваемой регистрации №335816 правовая база для оценки охраноспособности зарегистрированного товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон 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 абзацем 2 пункта 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 подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №335816 представляет собой выполненные одно под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов словесные элементы «ЭКСАН» и «EKSAN», не имеющие смыслового значения.

Фантастический характер обозначения «ЭКСАН/ EKSAN» подтверждается отсутствием определений составляющих его слов в общедоступной словарно-справочной литературе, что исключает возможность отнесения данного обозначения к указывающему на какие-либо характеристики товара или его изготовителя. Поскольку обозначение не несет в себе информации о товаре или производителе, он не может быть признан ложным, как справедливо указано в отзыве правообладателя.

Вместе с тем «способность введения в заблуждение» может быть подтверждена самим рынком.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что выпуск медицинского прибора (анализатора автоматического), под названием ЭКСАН-Гм (EKSAN-Gm) был начат ЗАО фирмой «АНАЛИТА» в 1993 году и продолжается по настоящее время, что подтверждается разрешительной документацией и материалами [1-22].

В соответствии с письмом [19] анализаторы глюкозы типа «ЕКСАН» были разработаны на основе исследований, проводимых в соответствии с планом в институте биохимии АН ЛССР с 1974 года в области биоэлектрокатализа. Технические разработки защищены авторскими правами. Серийное производство анализаторов глюкозы было запущено в 1986 году. В 1999 году ЗАО фирмой «АНАЛИТА» на базе анализатора глюкозы «ЕКСАН-Г» был создан новый промышленный образец анализатора глюкозы «ЕКСАН-ГМ». Согласно представленным документам [1, 2] с декабря 2003 года анализатор автоматический «ЭКСАН-ГМ» («EKSAN-Gm») для измерения глюкозы в биологических жидкостях производства фирмы «АНАЛИТА» (Литва) после испытания зарегистрирован и может применяться на территории Российской Федерации. Указанный аппарат

зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №28026-04 и допущен к применению в Российской Федерации. С 2003 года по сей день через посредников в Российской Федерации осуществляется поставка анализаторов глюкозы «ЭКСАН-ГМ» медицинским учреждениям на территории России.

Фирмой «АНАЛИТА» были заключены контракты [15] с ЗАО «АМТЕО М» и [16] ООО «Лабовэй» на поставку лабораторного автоматического анализатора «ЭКСАН-ГМ» («EKSAN-Gm»).

Законный ввоз прибора на территорию России подтверждается грузовой таможенной декларацией [17].

Из имеющихся в материалах дела информации следует, что ЗАО «Медирент» (Москва) в течении пятнадцати лет продает аппараты «ЭКСАН», произведенные фирмой «АНАЛИТА», в России на основании договоров по закупке указанных товаров. Указанная компания, согласно товарно-транспортным накладным [18] поставляет указанный товар, сопровождая его инструкциями по применению [10 - 14], в медицинские учреждения.

Кроме того, продукция, маркированная «ЭКСАН-ГМ»/«EKSAN-Gm» широко рекламировалась до даты приоритета оспариваемой регистрации [3 - 9] и до настоящего времени в специализированных средствах массовой информации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что до даты приоритета на рынке был известен прибор «ЭКСАН-ГМ»/«EKSAN-Gm» производства фирмы «АНАЛИТА». В связи с этим у потребителя, а им являются медицинские учреждения,, сложилась устойчивая ассоциативная связь указанного прибора с фирмой «АНАЛИТА» как его изготовителем.

Появление на рынке прибора с тождественным названием, изготовленным иным лицом, безусловно приведет потребителей к ошибочному мнению о производителе этого товара.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам располагает основаниями для вывода о присутствии на российском рынке как минимум за двенадцать лет до даты подачи заявки указанной выше продукции, что, в свою очередь, позволяет предположить, что у потребителей (как контрагентов, так и рядовых потребителей) сложились определенные знания об обозначении «ЭКСАН/ EKSAN» в отношении автоматических анализаторов глюкозы в связи с их производителем ЗАО фирмой «АНАЛИТА».

Необходимо также отметить, что кроме анализатора глюкозы под маркой «EKSAN» литовской фирмой «АНАЛИТА» производились и другие приборы для анализа, а именно анализатор холестерола «EKSAN-CH» и анализатор мочевины «EKSAN-U», что подтверждается документом [21].

В опровержение изложенных доводов правообладатель сослался на то, что до даты подачи заявки на рынке присутствовал товар иных производителей (в частности, компании «Лабовэй»), сопровождаемый обозначением «Эксан ГМ». Однако материалы, которыми располагает коллегия Палаты по патентным спорам, позволяют установить, что вышеуказанная компания является авторизированным дистрибутором фирмы «АНАЛИТА», Литва, также как и другие фирмы, указанные в материалах возражения, что подтверждается документами [10, 11], кроме того сведений о выпуске продукции иными лицами правообладателем представлено не было, поэтому коллегия не может признать данный довод убедительным.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №335816 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ как: «аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы точные измерительные; сахариметры» и товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анализов;

аппаратура для анализа крови; аппараты диагностические; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; электроды для медицинских целей». Все указанные товары, как и производимые ЗАО фирмой «АНАЛИТА», относятся к одному роду товаров - контрольно-измерительным приборам, имеют одинаковое назначение и круг потребителей. Указанное обуславливает вывод о том, что при маркировке товаров 09 класса МКТУ обозначением «ЭКСАН/ EKSAN» существует вероятность возникновения у потребителей представления о том, что они произведены лицом, подавшим возражение. Указанное обуславливает несоответствие оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку она способна привести к введению потребителей в заблуждение относительно производителя данных товаров.

Таким образом, у коллегии есть все основания для вывода, что при маркировке перечисленных выше товаров обозначением «ЭКСАН/ EKSAN» у потребителей будут возникать ассоциации с ЗАО фирмой «АНАЛИТА».

Относительно доводов, изложенных правообладателем в корреспонденции от 23.09.2009, о том, что товары 09 класса МКТУ «приборы анализа пищевых продуктов и кормов», содержащиеся в оспариваемой регистрации №335816, не являются однородными товарами производимыми лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, следующее. Сравниваемые товары, действительно, относятся к разным областям деятельности (пищевой промышленности и медицине), однако, они являются контрольно -измерительными приборами и поэтому коллегия Палаты по патентным спорам признала их однородными. Принимая во внимание тождество знаков и известность товаров, производимых ЗАО фирмой «АНАЛИТА», вероятность смешения указанных товаров на рынке велика.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №335816 в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ

требованиям, предусмотренным абзацем 2 пунктом З статьи 6 Закона, правомерны.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭКСАН/ EKSAN» по свидетельству №335816 недействительным полностью.