

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 11.03.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «ВИПС-МЕД», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246772 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №246772 был 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).

Решением Палаты по патентным спорам от 23.11.2007 предоставление правовой охраны данному товарному знаку в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные» и всех товаров 20 класса МКТУ признано недействительным (дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 05.12.2007).

Таким образом, правовая охрана товарного знака действует в отношении остальной части перечня товаров и услуг, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, что и явилось предметом разбирательства.

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 11.03.2008 против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы», 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) оспариваемый товарный знак тождествен отличительной части известного на территории Российской Федерации фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое в Российской Федерации возникло у него 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 и реализация продукции медицинского назначения, а также формирование и поставка комплектов материалов и изделий для аптечных и лечебно-профилактических учреждений;
- 3) лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака были получены лицензии на производство, хранение и реализацию лекарственных средств, на производство и реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;
- 4) на имя лица, подавшего возражение, был выдан сертификат соответствия на лекарственное средство «Бар-ВИПС 240г.»;

- 5) товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы» являются однородными, поэтому приоритет фирменного наименования лица, подавшего возражение, распространяется на все перечисленные товары.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы».

К возражению 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. Лицензия на производство, хранение и реализацию лекарственных средств – на 2 л.;
5. Лицензия на производство и реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения – на 1 л.;
6. Сертификат соответствия на «Бар – ВИПС 240 г» – на 1 л.;
7. Отчет о движении товаров (рентгеноконтрастного средства для ЖКТ «Бар – ВИПС») – на 3 л.;
8. Отчет по продажам товаров (в частности, рентгеноконтрастного средства для ЖКТ «Бар – ВИПС») – на 4 л.;
9. Дипломы участника специализированных медицинских выставок – на 7 л.;
10. Публикации в специализированных медицинских периодических печатных изданиях – на 12 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 19.12.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) принятие Палатой по патентным спорам возражения от 11.03.2008 к рассмотрению незаконно, так как она не вправе пересматривать ранее вынесенное ею решение, вступившее в силу 23.11.2007, в соответствии с которым действие регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы» было сохранено;
- 2) на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, производило препарат «Бар – ВИПС», который является диагностическим средством, применяемым для рентгеноскопии, и не относится к фармацевтическим препаратам, применяемым непосредственно для лечения;
- 3) лицом, подавшим возражение, не представлены документы о выпуске и реализации им фармацевтических препаратов;
- 4) товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы» не являются однородными в силу того, что имеют различное назначение (лечение, гигиена, дезинфекция, закрытие раневых поверхностей);
- 5) диагностический препарат «Бар – ВИПС» и вышеуказанные товары различны по своему назначению и по кругу потребителей (препарат «Бар – ВИПС», применяемый в технологическом процессе рентгенодиагностики как экранирующее вещество, предназначен для ограниченного круга потребителей-специалистов);
- 6) товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные

материалы» не могут быть заменителем препарата «Бар – ВИПС», так как у них совершенно различные функции, технические характеристики, рынок сбыта и нормативно-техническая документация.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.01.2009, правообладателем также был представлен дополнительный отзыв от 11.01.2009, доводы которого сводятся к мнению о незаконности принятия Палатой по патентным спорам возражения от 11.03.2008 к рассмотрению, выраженному ранее в отзыве от 19.12.2008.

На основании изложенного правообладатель просит прекратить делопроизводство по возражению.

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

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.

На дату принятия возражения к рассмотрению регистрация данного товарного знака действовала только в отношении товаров 05, 10, 16 и услуг 35, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг согласно изменениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2007 на основании решения Палаты по патентным спорам от 23.11.2007.

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]. Поставлено на учет в налоговом органе 19.06.1995 [2].

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]. Материалы [9] указывают на то, что лицо, подавшее возражение, принимало участие в специализированных медицинских

выставках, однако они не содержат сведений о товарах, представленных им на этих выставках.

Лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака были получены лицензии [4 – 5]. В частности, лицу, подавшему возражение, было предоставлено право производить, хранить и реализовывать лекарственные средства [4]. Однако, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что указанное право до даты приоритета оспариваемого товарного знака было им реализовано. Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, подтверждающими факты производства и введения в гражданский оборот такого рода товаров лицом, подавшим возражение.

Кроме того, лицензия [4], согласно приложенному к ней перечню препаратов, распространяется только на препараты для рентгеноскопии – бария сульфат и «Бар – ВИПС». Сертификат соответствия [6] выдан именно на такой препарат для рентгеноскопии – «Бар – ВИПС».

Материалы [7 – 8], [10] также указывают на то, что «Бар – ВИПС» не является фармацевтическим препаратом, гигиеническим препаратом, дезинфицирующим средством, пластырем или перевязочным материалом и не применяется непосредственно для лечения, гигиены, дезинфекции или закрытия ран. «Бар – ВИПС» – это комплексное рентгеноконтрастное средство, позволяющее получить высокой концентрации устойчивую мелкодисперсную бариевую взвесь при сохранении вязкости, что обеспечивает проведение диагностики желудочно-кишечного тракта методом двойного контрастирования и значительно повышает качество обычных рентгенологических исследований [10].

Ввиду указанного, такой диагностический препарат и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы» различны по своему назначению и по кругу потребителей: препарат «Бар – ВИПС» применяется исключительно

в технологическом процессе рентгенодиагностики и предназначен для ограниченного круга потребителей-специалистов.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом вышеизложенного, лицом, подавшим возражение, не доказано, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака им действительно производились и реализовывались товары, однородные товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты; дезинфицирующие средства; пластыри, перевязочные материалы».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона в отношении данных товаров и, следовательно, для удовлетворения возражения от 11.03.2008.

Что касается довода правообладателя о незаконности принятия Палатой по патентным спорам возражения от 11.03.2008 к рассмотрению, поскольку она не вправе пересматривать ранее вынесенное ею решение, вступившее в силу 23.11.2007, следует отметить следующее.

В Палате по патентным спорам ранее рассматривалось возражение от 14.02.2007 лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку: оно было рассмотрено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.09.2007, и по результатам его рассмотрения было принято решение, утвержденное Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и вступившее в силу 23.11.2007.

Поскольку законодательством не ограничена возможность подачи в Палату по патентным спорам одним и тем же лицом нескольких возражений, относящихся к одному и тому же товарному знаку, причем как в количественном отношении, так и по существу спора, лицом, подавшим

возражение, было подано в Палату по патентным спорам новое возражение от 11.03.2008.

Следует отметить, что принятие Палатой по патентным спорам возражения от 11.03.2008 к рассмотрению не является основанием для пересмотра вступившего в силу решения Палаты по патентным спорам от 23.11.2007, вынесенного по результатам рассмотрения возражения от 14.02.2007. Возражение от 11.03.2008 представляет собой новое возражение, относящееся к тому же товарному знаку по свидетельству №246772, но его требования обращены к товарам уже измененного перечня товаров и услуг, в отношении которых в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 23.11.2007 было сохранено действие регистрации товарного знака (дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации – 05.12.2007).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.03.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «ВИПС-МЕД» по свидетельству №246772.