

Палата по патентным спорам 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339 рассмотрела возражение от 14.10.2005, поданное Фондом развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака № 281362, при этом установила следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «МЕДИКЛОН» по заявке № 2004717920/50 с приоритетом от 10.08.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.01.2005 за № 281362 в отношении товаров 5 класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесным элементом «МЕДИКЛОН», которое является наименованием организации. Символ организации - контур флакона-капельницы над каплей реактива в прямоугольнике, символизирующим предметное стекло, которое определяет направление деятельности организации. Словесное обозначение «МЕДИКЛОН» выполнено буквами русского алфавита и означает «МЕД» - начальные буквы слова медицина, «И» - союз, «КЛОН» - способ изготовления препарата, находящегося в указанном флаконе –капельницы.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью «Медиклон», Москва (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.10.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 281362 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6, пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных зна-

ках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- словесный элемент «МЕДИКЛОН» оспариваемого товарного знака является тождественным индивидуализирующей части фирменного наименования лица, подавшего возражение (п.3 ст. 7 Закона);

- факт регистрации товарного знака «МЕДИКЛОН» способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (п.3. ст.6 Закона) ;

- Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» с 1999 года занимается исследованием, разработкой, тестированием, сертификацией и производством продукции, которую можно классифицировать как однородную товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» основан 31 мая 1999 года. Среди направлений деятельности Фонда декларировались разработка и реализация иммунодиагностиков для определения групп крови человека;

- в период с 1999 по 2001 год разработанные Фондом реагенты прошли полный цикл сертификации в Министерстве Здравоохранения РФ, Институте Государственного контроля лекарственных средств, РосНИИ Гематологии и трансфузиологии, Научном центре хирургии РАМН, Институте трансплантологии и искусственных органов РАМН, СПб Городском бюро судебно-медицинской экспертизы. Производство и выпуск реагентов «МЕДИКЛОН» начаты с января 2003 года;

- в течении более чем 5 лет до даты приоритета оспариваемой регистрации обозначение «МЕДИКЛОН» являлось индивидуализирующей частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, и активно им использовалось для маркировки уникальной продукции собственной разработки.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- Информационная справка доверителя, 2 л. [1];
- Свидетельство о государственной регистрации в ЕГР на 1 л. [2];
- Документы о сертификации [3];
- Протокол Комитета по новой медицинской технике [4];
- Инструкция по применению реагентов [5];
- Технические условия [6];
- Образцы упаковки и рекламных материалов [7];
- Договора поставки [8];

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- Устав на 4 л. [9];
- Журнал проводок за 01.01.2004-31.08.2004 на 1 л. [10];
- Информация из сети Интернет на 8 л. [11];
- Рекомендации по применению на 1 л. [12];
- Платежные поручения на 10 л. [13];

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя их следующим:

- согласно действующему гражданскому законодательству «фирменное наименование» имеют только коммерческие организации, тогда как некоммерческие организации обладают только «наименованием» организации или предприятия (п. 1 ст. 54 ГК РФ). Из этого следует вывод о том, что названия некоммерческих организаций не являются фирменными;

- фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» является некоммерческой организацией, основной целью которой не является получение прибыли, следовательно, наименование организации не является фирменным;

- фонд развития медицинских и биологических технологий «Медиклон» при маркировке Медиклонов использует различное написание своего наименования;

- правообладатель с 1999 года именуется производимую им продукцию - ЦОЛИКЛОНЫ, указывая на упаковке свое полное фирменное наименование как их производителя. Изобразительный элемент товарного знака также используется правообладателем для маркировки реализуемых препаратов ЦОЛИКЛОНОВ;

- факт регистрации товарного знака № 281362 не способен ввести потребителей реализуемого заявителем препарата под названием Медиклон и потребителей производимых и реализуемых правообладателем реагентов – ЦОЛИКЛОНОВ в заблуждение относительно производителя каждого из указанных препаратов;

- подкласс «препараты диагностические для медицинских целей», к которым относятся производимые правообладателем реагенты - ЦОЛИКЛОНЫ, а также реализуемые лицом, подавшим возражение, - Медиклоны, является лишь одним из более чем 100 подклассов 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 281326.

В приложении к отзыву представлены следующие материалы:

- свидетельство о регистрации ООО «Медиклон» от 16.09.1999 серии ЛК №000242 [14];
- устав ООО «Медиклон» от 25.10.2001 [15];
- лицензия № 42/99-1563-1501 от 11.11.1999 [16];
- образцы упаковки «ЦОЛИКЛОН Анти» [17];
- счета – проформы и платежные поручения [18].

Дополнительно правообладателем была представлена копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц на 9 л.[19]

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по па-

тентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.08.2004) поступления заявки №2004717920/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет 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, введенные в действие с 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 потребителя в заблуждение 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.

Согласно пункту 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «МЕДИКЛОН», расположенным под изобразительным элементом в виде контура флакона-капельницы над каплей реактива, заключенного в прямоугольную рамку.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части;
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 5 класса МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «МЕДИКЛОН» и оригинальной части наименования Фонда развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон», показал их фонетическое тождество.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [3-8] подтверждают, что Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» осуществлял разработку, производство и реализацию реагентов под названием «Медиклон». В период с 1999 по 2001 год разработанные Фондом реагенты прошли полный цикл сертификации в Министерстве Здравоохранения РФ, Институте Государственного контроля лекарственных средств, РосНИИ Гематологии и трансфузиологии, Научном центре хирургии РАМН, Институте трансплантологии и искусственных органов РАМН, СПб Городском бюро судебно-медицинской экспертизы. Производство и выпуск реагентов начаты «МЕДИКЛОН» начаты с января 2003 года.

Анализ товаров и услуг, содержащихся в перечне зарегистрированного товарного знака, показал, что они являются однородными товарам, разработанным и реализуемым Фондом развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон», на которые оно получило разрешение путем государственной регистрации в качестве юридического лица.

Представленные к возражению документы [1, 2] свидетельствуют, о том, что Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» зарегистрирован в качестве юридического лица 31.05.1999 и с этого времени имеет в оригинальной части своего наименования слово «Медиклон».

Однако, согласно выписки из единого государственного реестра [19], следует, что Фонд развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон» не имеет зарегистрированного в установленном порядке своего фирменного наименования.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам, проанализировав совокупность условий, необходимых для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, установила, что в силу отсутствия у Фонда развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон», надлежащим образом зарегистрированного фирменного наименования, оспариваемая регистрация не противоречит требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация ассоциируется у потребителей с производителем Фондом развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон», не является убедительным, поскольку доказательств, подтверждающих данный довод, лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Документы [1-13], представленные лицом, подавшим возражение, не могут быть приняты во внимание, поскольку, касаются деятельности заявителя и не подтверждают факта того, что оспариваемая регистрация ассоциируется потребителями исключительно с Фондом развития медицинских и биологических технологий «МеДиКлон».

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания считать, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 14.10.2005 и оставить в силе правовую охрану товарному знаку «МЕДИКЛОН» по свидетельству № 281362.