

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 (далее – Кодекс), 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.05.2010, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное индивидуальным предпринимателем Е.А. Григорьевым (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337309, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006721615/50 с приоритетом от 02.08.2006 зарегистрирован 13.11.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №337309 на имя ЗАО «Медицинский антидопинговый центр», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПАНТОГЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении от 19.05.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 337309 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака «ПАНТОГЕЛЬ» по свидетельству №337309 именно лицо, подавшее возражение, законно ввело в хозяйственный оборот обозначение «ПАНТОГЕЛЬ», которое приобрело широкую известность, что подтверждается данными сайта Энциклопедии лекарств РЛС <http://www.rlsnet.ru>., на котором представлены гели косметические массажные под общим наименованием «Пантогель», которые соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, о чем свидетельствует заключение Роспотребнадзора №77.99.15.915.Д.005149.05.07 от 04.05.2007.

В возражении также указано, что дополнительным доказательством более раннего начала использования лицом, подавшим возражение, указанного обозначения служит информация о том, что лицо, подавшее возражение – Е.А. Григорьев, является соавтором и обладателем патента №2324473 с приоритетом от 28.11.2005 на изобретение – лечебно-косметическое средство для наружного применения, содержащее пантогематоген, который послужил основой для создания серии косметических массажных гелей под наименованием «ПАНТОГЕЛЬ», а также факт подачи лицом, подавшим возражение, заявки №2006716082/71 на регистрацию товарного знака с более ранним приоритетом, которая была признана отозванной в связи с непредставлением в установленный срок платежного документа об уплате соответствующей госпошлины.

В возражении отмечено, что правообладатель оспариваемого товарного знака выступал в качестве партнера ООО НПО «НЕОПАНТ», генеральным директором которого являлось лицо, подавшее возражение, и, таким образом, воспользовался информацией, полученной в ходе контактов с ним, для регистрации на свое имя оспариваемого товарного знака, что противоречит обычаям делового оборота, требованиям добродорядочности, разумности и справедливости, причиняя убытки заявителю и нанося вред его деловой репутации.

В результате действий правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака, вводящего потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, лицо, подавшее возражение, являющееся производителем продукта «ПАНТОГЕЛЬ» с весны 2006 года, было ограничено в продвижении своей продукции.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337309.

К возражению приложены следующие материалы:

- протокол технического совещания от 03.10.2004 на 2л. [1];
- письмо за подписью генерального директора ЗАО «МАЦ» от 02.09.2005 на 1л.[2];
- договор б/н от 24.01.2005 между ООО ТПК «Греальс» в лице генерального директора Е.А. Григорьева и ЗАО «МАЦ» на 3л.[3];
- договор №36 от 09.06.2005 между институтом клинической иммунологии СО РАМП и ИП Григорьевым Е.А. о выполнении исследовательских работ; дополнительное соглашение №2 к этому договору от 15.06.2005 на 4л.[4];
- рецептуры «Пантогель-1», «Пантогель -2 - Гирудо», «Пантогель - 3 - Форте», «Пантогель - 4 - Апи», «Пантогель – 5 –РР» от 01.01.2006 на 5л.[5];
- заявка №717/1 на проведение сертификации продукции в системе сертификации от 21.02.2006, решение №717/Р-1 по заявке на проведение сертификации продукции от 24.02.2006 на 3л. [6];
- рецептуры «Пантогель-1», «Пантогель -2 - Гирудо», «Пантогель - 3 - Форте», «Пантогель - 4 - Апи», «Пантогель – 5 –РР» от 15.03.2006 на 5л.[7];
- протоколы клинико-лабораторных испытаний №06251, №06252, №06253, №06254, №06255 от 27.04.2006 на 10л.[8];
- акт №0589 от 30.12.2006 на 1л.[9];
- протокол от 10.05.2006 соглашения о договорной цене работы и услуги, по договору №45/Л-568 от 10.05.2006; договор №45/К-568 от 10.05.2006 между АНО «СибТест» и ИП Григорьевым Е.А.на 2л.[10];

- образцы упаковок гелей для массажа «ПАНТОГЕЛЬ-1», «ПАНТОГЕЛЬ - 5 - РР», «ПАНТОГЕЛЬ - 4 - Апи», «ПАНТОГЕЛЬ - 2-Гирудо», «ПАНТОГЕЛЬ – 3 – Форте», этикетки, вкладыши с аннотацией, рекламные буклеты [11];
- патент на изобретение №2324473 на 5л.[12];
- учредительные документы ООО ТПК «Греальс», включающие учредительный договор ООО ТПК «Греальс» (новая редакция) от 24.06.2003, устав ООО ТПК «ГРЕАЛЬС» от 24.06.2003, протокол №10/1 Общего собрания участников ООО ТПК «Греальс» от 03.06.2008, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 25л.[13];
- учредительные документы ООО НПО «НЕОПАНТ», включающие устав, утвержденный 02.02.2005, учредительный договор, утвержденный 02.02.2005, протокол Общего собрания учредителей от 02.02.2005, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 25л.[14];
- учредительные документы ООО «Научно-производственная лаборатория «Неопант», включающие устав, утвержденный 02.02.2007, учредительный договор, утвержденный 02.02.2007, протокол Общего собрания Учредителей от 02.02.2007, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 19л.[15];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица Григорьева Е.А. на 1л.[16];
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Григорьева Е.А. на 1л.[17];
- договор от 01.03.2007 между ИП Григорьевым Е.А. и ООО Научно-производственная лаборатория «НЕОПАНТ» о сотрудничестве при разработке, сертификации и производстве новых видов косметических препаратов с приложением №1 и дополнительным соглашением от 01.03.2007 на 5л.[18];
- договор №36 от 20.05.2006 между ООО «ОТТИСК» (Исполнитель) и ИП Григорьевым Е.А. (Заказчик) на разработку оригинал-макета и изготовление печатной продукции на 2л.[19];

- договор возмездного оказания услуг от 01.07.2006 между ИП Григорьевым Е.А. (Заказчик) и ООО «Живая косметика» (Исполнитель) на производство наработки кремовых композиций по рецептам и из сырья Заказчика на 2л.[20].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав, что нет законных оснований для пересмотра ранее принятого решения, по результатам рассмотрения возражения против регистрации №337309 по вновь открывшимся обстоятельствам (имеется в виду решение Роспатента от 22.06.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 02.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №337309).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 02.08.2006 поступления заявки №2006721615/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, и введенные в действие 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 в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №337309, как было указано выше, представляет собой словесное обозначение «ПАНТОГЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Слово «ПАНТОГЕЛЬ» само по себе не несет прямой информации о производителе товара, которая способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этого товара.

Вместе с тем, способность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя, может быть подтверждена или опровергнута только самим рынком при реализации товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

Представленные материалы [1] – [11] свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака лицом, подавшим возражение, были предприняты действия по сертификации ряда массажных гелей под обозначением «ПАНТОГЕЛЬ», в частности, был заключен договор [4] с Институтом клинической иммунологии СО РАМП на выполнение работ по клиническому исследованию ряда препаратов под обозначением «ПАНТОГЕЛЬ», разработанных ИП Григорьевым, и договор [10] с АНО «СибТест» на оказание услуг по сертификации этих препаратов.

Лицо, подавшее возражение, также 01.07.2006 заключило договор [19] с ООО «ОТТИСК» на разработку оригинал-макета и изготовление печатной продукции с использованием обозначения «ПАНТОГЕЛЬ», а также договор [20] с ООО «Живая косметика» об оказании услуг по производству кремовых композиций по его рецептам и из его сырья.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака товары, маркированные обозначением «ПАНТОГЕЛЬ», были произведены и поступили в продажу.

В своем устном выступлении представитель лица, подавшего возражение, также подтвердил, что производство указанных препаратов «ПАНТОГЕЛЬ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака не было осуществлено.

Таким образом, представленные материалы не подтверждают довод лица, подавшего возражение, о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «ПАНТОГЕЛЬ» уже было им введено в гражданский оборот на территории Российской Федерации и получило широкую известность у потребителя, в силу чего приобрело устойчивую ассоциативную связь с лицом, подавшим возражение.

Следует также отметить, что все материалы, представленные лицом, подавшим возражение, относятся только к косметическим гелям, т. е. товарам 03 класса МКТУ «косметика», включенным в перечень оспариваемого товарного знака.

В отношении остальных товаров 03 класса МКТУ и товаров 05, 32 классов МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации, лицо, подавшее возражение, не представило никаких материалов, подтверждающих довод возражения о способности товарного знака «ПАНТОГЕЛЬ» по свидетельству №337309 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Ссылки лица, подавшего возражение, на патент №2324473, соавтором которого оно является, а также на заявку №2006716082/71, которая была признана отозванной, не могут подтвердить доводы возражения о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, поскольку не связаны с введением товарного знака «ПАНТОГЕЛЬ» в гражданский оборот, кроме того, в патенте №2324473 данное обозначение не упоминается, аозванная заявка №2006716082/71 не имеет правового статуса.

Что касается оценки действий правообладателя как противоречащих обычаям делового оборота, требованиям разумности и справедливости, то в рамках данного возражения она не может быть проведена.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, не подтверждено материалами возражения, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.05.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ПАНТОГЕЛЬ» по свидетельству №337309.**