

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2014, поданное ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №310000, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.07.2006 за №310000 по заявке №2005709365 с приоритетом от 21.04.2005 на имя ООО «Микрохирургия», Москва (далее - правообладатель) для товаров и услуг 05, 35, 42, 44 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 21.04.2015.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КОЛЛАСТОП», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №310000 предоставлена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, введенными 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факт регистрации товарного знака по свидетельству №310000 породил в сознании потребителей ложные представления об изготовителе товаров 05 класса МКТУ и лице, оказывающем услуги 42, 44 классов МКТУ, так как указанные товары и услуги на момент регистрации товарного знака ассоциировались у российских потребителей непосредственно с лицом, подавшим возражение - ООО НЭП «Микрохирургия глаза»;

- ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» (далее - ООО НЭП «Микрохирургия глаза») является дочерним предприятием Федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (далее - ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»);

- ООО НЭП «Микрохирургия глаза» было создано на базе ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» в 1990 году с целью более детального изучения патогенеза важнейших заболеваний органа зрения и разработки средств и способов их хирургического и консервативного лечения;

- ООО НЭП «Микрохирургия глаза» это современное, отвечающее международным стандартам структурное подразделение, задачей которого является производство высококачественных фармакологических препаратов и расходных материалов, необходимых как на этапах выполнения микрохирургических операций, так и для лечения целого спектра офтальмопатологий;

- на момент подачи заявки на товарный знак «КОЛЛАСТОП» по свидетельству №310000 ООО НЭП «Микрохирургия глаза» являлось единственным производителем продукции «КОЛЛАСТОП» на территории Российской Федерации и производило этот препарат с 1991 года;

- препарат «КОЛЛАСТОП», производимый ООО НЭП «Микрохирургия глаза», приобрел широкую популярность среди медицинских специалистов и заслужил доверие потребителей;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №310000 был неправомерно зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ (указанные услуги могут осуществляться посредством применения товаров 05 класса МКТУ) на имя другого юридического лица - ООО «Микрохирургия», не имеющего к производителю никакого отношения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №310000 недействительной в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из БД ФИПС товарного знака «КОЛЛАСТОП» по свидетельству №31000 [1];

- копия решения № 11 от 01.04.2014 единственного участника ООО «НЭП Микрохирургия глаза» - ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России [2];

- копия решения № 8 от 11.04.2012 единственного участника ООО «НЭП Микрохирургия глаза» - ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России [3];

- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО НЭП «Микрохирургия глаза» [4];

- копия Устава ООО НЭП «Микрохирургия глаза», 2004 г. [5];

- распечатки из сети Интернет [6];

- копия лицензии на производство и реализацию изделий медицинского назначения от 05.05.1999 [7];

- копия дополнения № 3 к Государственному реестру медицинских изделий [8];

- копия регистрационного удостоверения № 29/10050500/0748-00 от 08.08.00 [9];

- копия регистрационного удостоверения № ФС 01030748/1824-05 от 15.05.05 [10];
- копия регистрационного удостоверения № ФСР 2010/08330 от 09.07.10 [11];
- копии сертификатов соответствия [12];
- копия патента №RU 2351297 «Способ лечения прогрессирующей близорукости» посредством применения препарата «КОЛЛАСТОП» [13];
- копия ТУ 9393-003-29039336-2004 на препарат «Композиция коллагеновая гелеобразующая в шприце одноразового использования «Колластоп» [14];
- копия ТУ 9393-003-29039336-2005 на препарат «Композиция коллагеновая гелеобразующая в шприце одноразового использования «Колластоп» [15];
- копия ТУ 9393-003-29039336-2010 на препарат «Композиция коллагеновая гелеобразующая в шприце одноразового использования «Колластоп» [16];
- копия ТУ 9393-003-29039336-01 на препарат «Композиция коллагеновая гелеобразующая в шприце одноразового использования «Колластоп» [17];
- копия выписки операций по лицевому счету ООО «НЭП Микрохирургия глаза» за период с 01.01.04 по 20.09.04 [18];
- копии товарных накладных [19].

В адреса правообладателя (ООО «Микрохирургия», 196633, Москва, Боровское ш., д. 33 и 127238, Москва, Ильменский пр-д, д. 17 а), указанные в Госреестре и в материалах дела заявки №2005709365, в установленном порядке 16.06.2014 были направлены уведомления о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 16.07.2014, с приложением возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.07.2014, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.04.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №310000 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.3 Правил к таким обозначения относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно подпункту 1) пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 21.04.2005 по свидетельству №310000 представляет собой словесное обозначение «КОЛЛАСТОП», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение от 10.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №310000 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ подано ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза».

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара.

Слово «КОЛЛАСТОП» отсутствует в словарно-справочных источниках, то есть является фантазийным. Фантазийный характер свидетельствует о том, что изначально данное слово не обладает семантикой, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение с точки зрения изготовителя товаров 05 класса МКТУ, либо лица, оказывающего услуги 42, 44 классов МКТУ.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета обозначения.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного знака «КОЛЛАСТОП» по свидетельству №310000 на имя ООО «Микрохирургия» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи с использованием ООО «Научно-

экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначения «КОЛЛАСТОП» для маркировки протектора роговицы глаза интраоперационного гелевого, однородного товарам 05 и связанным с ними услугам 42, 44 классов МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №310000.

Из совокупности представленных к возражению документов [6-19] усматривается, что ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» с 1999 производил и вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации композицию коллагеновую гелеобразующую в шприце одноразового использования, маркируемую обозначением «КОЛЛАСТОП», тождественным оспариваемому товарному знаку.

Информация об указанном офтальмологическом препарате до даты приоритета товарного знака по свидетельству №310000 освещалась в журнале медицинской тематики.

Необходимо отметить, что в статье журнала «Офтальмохирургия» препарат «КОЛЛАСТОП» упоминается, как изготовленный по технологии Государственного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации. Указанная информация также соотносится с лицом, подавшим возражение, поскольку ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» является дочерним предприятием Государственного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №310000 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 (услуги в области медицины, либо сопутствующие услуги) классов МКТУ произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Данный вывод обусловлен тем, что у потребителя может сложиться ложное представление о принадлежности указанных товаров и услуг ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.04.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №310000 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.