

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.02.2021, о признании словесного товарного знака № 152521 «МЕЗИМ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2012 на имя «Берлин-Хеми АГ», Глиникер Вег 125, 12489 Берлин, Германия (далее – заявитель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Товарный знак № 152521 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.1997 с приоритетом от 22.02.1996 по заявке № 96702170 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека».

Для подтверждения общеизвестности товарного знака, зарегистрированного под № 152521 «МЕЗИМ» заявителем были представлены следующие материалы:

- Сведения о серии товарных знаков [1];
- Распечатка сведений о международной регистрации № 194526 с официального сайта ВОИС [2];
- Копия регистрационного удостоверения [3];
- Распечатка из Госреестра лекарственных средств [4];
- Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Берлин-Фарма» [5];
- Копии дипломов и наград [6];
- Копия справки ООО «Айкьювиа Солюшнс» об объемах продаж бренда «Мезим» в период 2004-2014гг. [7];
- Таблица сводных данных продаж за период с 2012 по 2019гг. [8];
- Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Берлин-Хеми / А. Менарини» [9];
- Письма от ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек» и ООО «Фармацевтическая компания «Пульс» об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, и сведения об указанных компаниях с официальных Интернет-сайтов, а также Интернет-сайта Википедия [10];
- Сведения из официального сайта и сайта Википедия о компании ЗАО «НПП Катрен» [11];
- договоры поставки с дистрибьюторами с товарными накладными и дополнительными соглашениями с ООО «АрхиМед», ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнере», ООО «Грация» ООО «ФК Гранд Капитал», ООО «Амурфармация», с ООО «АВК-Альянс», «Брянскфарм», ООО «Авеста Фармацевтика», Государственным предприятием Республики Бурятия «Бурят-Фармация», ООО «Годовалое», ООО «БСС», с ЗАО «ФК Интэртрейд», ООО «Здравсервис», ООО «Ирвин 2», ООО «Компания «Хабаровская фармация», ООО «Медипал-Онко», ЗАО «ТПШ Северо-Запад», ООО «Фарм-Трэйд», ООО «Ф-Фарм», ООО «Фармацентр», ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек», ООО «Органик-Фармаци», ЗАО «Р-Фарм», ООО «ФК Пульс», ОАО «Фармимэкс», ООО «Фармперспектива», ООО «Фармкомплект», ООО «Фармасистемс», ЗАО «Роста», ЗАО «СИА Интернейшнл Лтд» [12];

- Распечатка из сети интернет предложений к продаже препарата «Мезим» в отдаленных регионах РФ [13];

- Копии публикаций: статья «Ферментная терапия в гастроэнтерологии. Когда? Кому? Что?» в журнале «Участковый терапевт», № 2 за 2011 год; статья «Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: что делать и как лечить» в издании «Трудный пациент», № 8-9, том 9, 2001 год; статья «Хронический панкреатит: клинико-патогенетические аспекты противоболевой и заместительной терапии» в издании «Справочник поликлинического врача», № 1, 2008 год; статья «Терапия экзокринной недостаточности поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом» в издании «Справочник поликлинического врача», № 1, 2007; публикация «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно» в издании «Фармацевтический вестник», № 8 (624) от 09.03.2011; публикация «Ферментные препараты в лечении пациентов с болевой формой хронического панкреатита и умеренными нарушениями внешнесекреторной функции поджелудочной железы» в издании «РЖГГК», № 4, 2007 год; Репринт материала «К вопросу о клиническом применении ферментной терапии: Мезим® форте 10 000» в приложении к журналу «Consilium Medicum» № 2, 2010; публикация «Роль ферментных препаратов в лечении пациентов с болевой формой хронического панкреатита» в издании «Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии», № 3, 2009 год; публикации «Еда в радость. Все, что нужно знать о правильном питании» в издании «Первостольник», № 3, 2014 год; публикация «Хронический панкреатит. Клиническое наблюдение с комментариями» в издании «Участковый терапевт», № 4, 2013 год; публикация «Праздник без проблем? Есть решение!» в издании «Участковый терапевт», № 6, 2013 год; публикация «Особенности панкреатической недостаточности у пожилых» в издании «ЖКТ», № 3, 2012 год; публикация «Как подготовиться к праздничным застольям» в издании «Первостольник», № 11, 2012 год; публикация «Ребенок после острой кишечной инфекции: почему нарушается пищеварение?» в издании «Участковый педиатр», № 4, 2013 год; публикация «Как помочь пациенту подготовиться к новогодним праздникам?» в издании «Участковый терапевт», № 5 2012 г; публикации «Нарушения пищеварения, или почему страдает

поджелудочная железа?» в издании «Первостольник», № 3, 2013 год; копия рекламной публикации «Новый год к нам мчится...» в издании «Первостольник», № 11, 2013 год. [13];

- Макеты рекламных материалов [14];

- Скриншоты рекламных роликов, размещаемых в сети интернет [15];

- Копии справок об объемах размещения рекламных материалов в 2017-2019 гг. от: ООО «Адривер»; ООО «В Контакте»; ПАО «Вымпелком» (Билайн); АО «Медиаскоп» (с частичным переводом на русский язык) [16];

- Видеозаписи роликов, размещенных в телеэфире и аудиозаписи роликов, размещенных в радиэфире, представленные на CD носителе под № LH3151 WK02012644 D1 [17];

- Копии эфирных справок и графиков подтвержденных выходов рекламы [18];

- Копии рекламных POS-материалов, размещаемых в аптеках [19];

- Копия результатов социологического опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения [20];

- Копия аналитического отчета по результатам социологического опроса, выполненного ООО «АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ» [21];

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-630/2020 [22];

- Копия выписки из торгового реестра [23].

На заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2021 г., заявителем дополнительно были представлены следующие материалы: ходатайство о переносе заседания коллегии по просьбе заявителя на более поздний срок.

Также заявителем 09.06.2021г. и 10.06.2021г. было подано ходатайство об изменении даты, в отношении которой испрашивается признание товарного знака № 152521 общеизвестным на 01.01.2017г., а также ходатайство о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака под № 152521 в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации на: товары 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека», а кроме того, дополнительно представлены:

- Копии макетов упаковки препарата, приложенные к заявлениям в Министерство здравоохранения РФ о регистрации/внесении изменений в регистрации препарата в качестве лекарственного средства, поданным в 2007, 2009 и 2010 годах. [24];

- Копия брендбука, подготовленного в 2005 году для международного использования и копия счета компании Market Consult LLC на оплату подготовки этого брендбука [25].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.06.2021г., рассмотрение заявления было перенесено на 07.09.2021г.

Заявитель 02.09.2021г. ходатайствовал о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака № 152521 общеизвестным товарным знаком на: товары 05 класса МКТУ «лекарственные средства для человека, а именно средства, способствующие пищеварению», а кроме того представлен перевод брендбука [26];

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2021г., заявителем представлено ходатайство о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака № 152521 общеизвестным товарным знаком на: товары 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению», а также представлены доводы заявителя.

По результатам рассмотрения данного заявления Роспатентом было принято решение от 12.12.2021 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 18.02.2021, о признании словесного обозначения «МЕЗИМ» общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2017г в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению», на имя «Берлин-Хеми АГ».

Заявитель, не согласившись с этим решением, обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2023 по делу № СИП-230/2022, вышеуказанное решение Роспатента было признано недействительным.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (18.02.2021) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения;

среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 12.07.2023 по делу № СИП-230/2022 на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) возложена обязанность произвести регистрацию на имя иностранного лица Berlin-Chemie AG общеизвестного товарного знака «МЕЗИМ» по свидетельству № 152521, в отношении товаров «лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению» 05 класса МКТУ. На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 18.02.2021, о признании словесного товарного знака «МЕЗИМ» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2017 в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению» на имя Berlin-Chemie AG.