

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, рассмотрела возражение от 20.02.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Гомеопатическая фармация», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 437642, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010716436 с приоритетом от 20.05.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.05.2011 за № 437642 в отношении товаров 01, 05, 16 и 31 классов МКТУ на имя компании «Флеминг Лабораториз Лимитед», Индия (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «Fleming», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.02.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заинтересованность лица, подавшего возражение, заключается в том, что оно является заявителем по заявке № 2012700634 на

- государственную регистрацию сходного товарного знака «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- 2) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 05 класса МКТУ, так как слово «Fleming» вызывает у потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, выпускающим с 2001 года гомеопатическую мазь «МАЗЬ ФЛЕМИНГА»;
 - 3) автором рецепта (гомеопатических прописей) указанной мази с показаниями против геморроя, дерматита и ринита был врач-гомеопат Фредерик Карлович Флеминг (1812 – 1894);
 - 4) на гомеопатическую мазь под названием «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» лицом, подавшим возражение, были получены все необходимые разрешительные документы;
 - 5) сведения о гомеопатической мази «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» вошли в специальную и популярную медицинскую литературу;
 - 6) лицо, подавшее возражение, является владельцем патента на изобретение, в котором приведено название препарата «МАЗЬ ФЛЕМИНГА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- распечатка сведений об оспариваемом товарном знаке [1];
- публикация в специализированном журнале статьи об истории гомеопатии в Санкт-Петербурге [2];
- учредительные документы лица, подавшего возражение, и лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств [3];
- контрольно-разрешительная документация на гомеопатическую мазь под названием «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» и сведения из Государственного реестра лекарственных средств [4];

- макет упаковки препарата «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» и инструкция по его применению [5];
- справка об объемах реализации препарата «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», прайс-листы, счета и товарные накладные [6].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2012, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя, известного индийского производителя фармацевтических субстанций;
- 2) правообладатель осуществляет свою деятельность на фармацевтическом рынке около 20 лет, и его продукция экспортируется более чем в 98 стран во все географические регионы, в том числе в Россию с 2001 года;
- 3) продукция правообладателя включена в Государственный реестр лекарственных средств;
- 4) правообладателем предпринимаются необходимые меры по защите своей репутации и индивидуализирующих его самого и его продукцию фирменного наименования и товарного знака ввиду наличия фактов фальсификации его продукции иными лицами и недобросовестной конкуренции;
- 5) на каждой этикетке ввозимого в Россию продукта правообладателя указана в соответствии с утвержденной нормативной документацией вся необходимая информация, позволяющая идентифицировать товар и его производителя;
- 6) оспариваемый товарный знак на основании обращения правообладателя был включен Федеральной таможенной службой в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с целью выявления при

- проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций товаров, обладающих признаками контрафактной продукции;
- 7) оспариваемый товарный знак используется правообладателем на выпускаемой им продукции, в рекламе, печатных изданиях и Интернете;
 - 8) наименование «Fleming» используется правообладателем в честь Нобелевского лауреата д-ра Александра Флеминга, известного английского бактериолога, изобретение которым пенициллина отметило собой новую эру в лечении угрожающих жизни бактериальных инфекций, и не связано с именем упомянутого в возражении гомеопата Фредерика Карловича Флеминга;
 - 9) лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы об известности его самого (ООО «Гомеопатическая фармация») и выпускаемой им гомеопатической мази «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», а также о наличии какой-либо связи данного лица и его продукции в период более 100 лет с именем гомеопата Фредерика Карловича Флеминга;
 - 10) фармацевтические субстанции правообладателя поставляются фармацевтическим предприятиям, а гомеопатическая мазь лица, подавшего возражение, реализуется потребителям через сеть аптек, то есть они отличаются условиями сбыта товаров и имеют разный круг потребителей.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации компании-правообладателя [7];
- сведения из официального Интернет-сайта Европейского директората по качеству лекарственных средств [8];
- сведения о правообладателе [9];

- регистрационные удостоверения на лекарственные средства и сведения из Государственного реестра лекарственных средств [10];
- распечатки сведений о товарных знаках правообладателя [11];
- фотографии этикеток [12];
- письма Федеральной таможенной службы [13];
- гомеопатические прописи 1866 года [14];
- методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» [15].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.05.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 20.02.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров ввиду его сходства до степени смешения с обозначением «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», используемым лицом, подавшим возражение, для индивидуализации выпускаемой им гомеопатической мази.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Fleming», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак воспроизводит буквами латинского алфавита отличительную часть фирменного наименования правообладателя, право на которое возникло у него 23.07.1992 [7].

Согласно материалам [8 – 12], правообладателем осуществляется деятельность по производству фармацевтических субстанций, которые поставляются более чем в 98 стран мира, в том числе в Россию с 2001 года. На этикетках [12] нанесена вся необходимая информация, позволяющая идентифицировать товар и его производителя, в том числе вышеуказанное обозначение.

Продукция правообладателя зарегистрирована и включена в Государственный реестр лекарственных средств [10].

Правообладателем, ввиду наличия фактов фальсификации его продукции иными лицами и недобросовестной конкуренции, были предприняты меры по

защите своей репутации и индивидуализирующих его самого и его продукцию фирменного наименования и товарного знака.

Так, согласно письмам Федеральной таможенной службы [13], оспариваемый товарный знак на основании обращения правообладателя был включен Федеральной таможенной службой в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с целью выявления при проведении таможенного контроля и совершении таможенных операций товаров, обладающих признаками контрафактной продукции.

В свою очередь, лицо, подавшее возражение (ООО «Гомеопатическая фармация»), выразило в возражении свое притязание на слово «Fleming», считая, что оно в отношении товаров 05 класса МКТУ вызывает у потребителей ассоциации именно с ним, выпускающим гомеопатическую мазь под названием «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», а не с правообладателем товарного знака (компанией «Флеминг Лабораториз Лимитед»).

Однако, необходимо отметить, что из документов [4 – 5], представленных лицом, подавшим возражение, следует, что контрольно-разрешительная документация на гомеопатическую мазь под названием «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», сведения о ней в Государственном реестре лекарственных средств и инструкция по ее применению датированы 2001 – 2005 гг. Лицензия на его имя на осуществление деятельности по производству лекарственных средств была выдана лишь в 2007 году [3]. Представленные прайс-листы, счета и товарные накладные указывают на реализацию мази только лишь в период с конца 2008 по 2010 гг. [6].

Вместе с тем, как было отмечено выше, право на обозначение «Fleming» в составе фирменного наименования возникло у правообладателя раньше – в 1992 году. Известность правообладателя обусловлена его деятельностью на фармацевтическом рынке в течение 20 лет и поставками соответствующей продукции во многие страны мира, в том числе и в Россию, еще до появления на рынке гомеопатической мази лица, подавшего возражение, маркированной обозначением «МАЗЬ ФЛЕМИНГА».

Материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые свидетельствовали бы об известности лица, подавшего возражение, и выпускаемой именно им гомеопатической мази «МАЗЬ ФЛЕМИНГА».

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на врача-гомеопата Фредерика Карловича Флеминга (1812 – 1894), согласно возражению, ставшего автором рецепта (гомеопатических прописей) мази с показаниями против геморроя, дерматита и ринита, то следует отметить, что не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о наличии какой-либо связи лица, подавшего возражение, и его продукции в период более 100 лет с именем указанного гомеопата.

Ввиду вышеуказанных обстоятельств притязание лица, подавшего возражение, на слово «Fleming» в сфере производства товаров 05 класса МКТУ представляется необоснованным.

Кроме того, оспариваемый товарный знак представляет собой только одно слово в латинице («Fleming»), а название мази («МАЗЬ ФЛЕМИНГА») является словосочетанием, в котором слово «ФЛЕМИНГ» применяется в родительном падеже и не отделимо от слова «МАЗЬ» в силу их грамматической и семантической связи.

Следует отметить, что в контрольно-разрешительной документации и в Государственном реестре лекарственных средств [4] указано, что соответствующий препарат лица, подавшего возражение, выпускается в лекарственной форме гомеопатической мази с названием именно «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», то есть данное название является единым (неделимым) словосочетанием.

Сравнительный анализ указанных обозначений показал, что они различаются фонетической и визуальной длиной (имеют разное количество слов, слогов, звуков и букв), составом звуков, в том числе начальных и конечных, и составом букв (исполнены буквами разных алфавитов). В силу указанного эти обозначения имеют разное фонетическое восприятие и производят разное общее зрительное впечатление.

Слово «Fleming» («Флеминг») является одной из самых популярных английских фамилий (см. Интернет-сайт «<http://www.homeenglish.ru>»).

Самыми известными людьми с такой фамилией являются: Ян Ланкастер Флеминг (Ian Lancaster Fleming) (1908 – 1964) – английский писатель, автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде; Александр Флеминг (Alexander Fleming) (1881 – 1955) – английский бактериолог, удостоенный в 1945 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие антибиотика пенициллина; Пауль Флеминг (Paul Fleming) (1609 – 1640) – немецкий поэт, врач по образованию, один из наиболее выдающихся лириков немецкого барокко; Джон Амброс Флеминг (John Ambrose Fleming) (1849 – 1945) – английский ученый в области радиотехники и электротехники, член Лондонского королевского общества; Флеминг – известный с 14 века шведский дворянский род, ведущий свое начало из Фландрии (в частности, Эрик-Иоахимсон – правитель Финляндии при Густаве I Вазе) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»).

Так, в отзыве правообладателем было указано, что наименование «Fleming» используется им в честь Нобелевского лауреата д-ра Александра Флеминга, известного английского бактериолога, открывшего пенициллин. В возражении лицо, его подавшее, ссылается на иную личность – гомеопата Фредерика Карловича Флеминга.

Кроме того, слово «Fleming» в переводе с английского языка означает «фламандец» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYU Lingvo»). Фламандцы – это народ германской языковой группы, коренное население Бельгии, наряду с романоязычными валлонами (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»).

В свою очередь, слово «МАЗЬ» имеет однозначную семантику, и в составе словосочетания «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» оно несет основную смысловую нагрузку, поскольку слово в родительном падеже «ФЛЕМИНГА» грамматически и семантически подчинено ему.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства у сравниваемых обозначений также и по семантическому критерию

сходства обозначений, поскольку они порождают разные смысловые образы (человек – мазь).

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и неделимое название препарата лица, подавшего возражение, не являются сходными.

Ввиду того, что данные обозначения не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных ими, одному производителю.

Следует также отметить, что согласно документам, представленным правообладателем и лицом, подавшим возражение, они осуществляют свою реальную деятельность в разных сегментах рынка: правообладатель производит фармацевтические субстанции, а лицо, подавшее возражение, – гомеопатическую мазь. Фармацевтические субстанции и гомеопатическая мазь относятся к разным родовым группам товаров. Фармацевтические субстанции правообладателя поставляются фармацевтическим предприятиям, а гомеопатическая мазь лица, подавшего возражение, реализуется потребителям через сеть аптек, то есть они отличаются условиями сбыта товаров и имеют разный круг потребителей.

Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров по поводу оспариваемого товарного знака или иного обозначения.

Напротив, представитель лица, подавшего возражение, при ответе на вопросы членов коллегии Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 28.05.2012, заявил об отсутствии у сторон какого-либо конфликта интересов на рынке или судебного спора.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.06.2012, представитель лица, подавшего возражение, при ответе на вопросы членов коллегии указал на то, что деятельность правообладателя не относится ко всем товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и в будущем существует принципиальная возможность отчуждения

исключительного права на этот товарный знак в отношении части товаров конкурентам лица, подавшего возражение, или расширения правообладателем спектра производимой им продукции.

Однако, следует отметить, что данные доводы являются лишь умозрительными и не указывают на какие-либо факты введения в заблуждение потребителя оспариваемым товарным знаком, а вопросы о неиспользовании товарного знака в отношении тех или иных товаров не относятся к предмету рассматриваемого дела.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

По результатам заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение от 02.07.2012, доводы которого повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 437642.