

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 13.02.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛОКУС», г. Саров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452067, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010725709 с приоритетом от 10.08.2010 зарегистрирован 24.01.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №452067 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые полимеры», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Локус Locus Lokus», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены в три строки.

В палату по патентным спорам 13.02.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452067 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака нарушает законные права и интересы лица, подавшего возражение, в торговой и экономической деятельности на территории Российской Федерации, поскольку препятствует получению в установленном порядке правовой охраны товарному знаку по заявке № 2013723739, поданной в Роспатент 12.07.2013, содержащему тождественный словесный элемент «ЛОКУС», в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, а также способна вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара, введенного лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак № 452067 содержит словесный элемент «Локус», который тождественен фонетически, графически и семантически наименованию юридического лица, подавшего возражение – ООО «ЛОКУС»;

- устав ООО «ЛОКУС» был утвержден решением Общего собрания учредителей, Протокол № 01 от 17 мая 2005г., Общество было учреждено для осуществления производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности;

- в соответствии с Уставом ООО «ЛОКУС», предметом деятельности Общества является, в частности, производство и реализация изделий медицинского назначения, медицинской техники; разработка и внедрение новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области экологии, медицины и здравоохранения;

- согласно свидетельству Министерства РФ по налогам и сборам о государственной регистрации юридических лиц, серия 52 № 000358512 от 02.06.2005г., в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Локус» (ООО «Локус»). Согласно свидетельству Министерства РФ по налогам и сборам о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, серия 52 № 000358522 от 02.06.2005г., юридическое лицо ООО «Локус» поставлено на учет 02.06.2005г. по месту нахождения в Межрайонной ИФНС России №3 по Нижегородской области;

- ООО «Локус» было получено Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС 01262006/5422-06 от 29.12.2006 г. на изделие медицинского назначения – «Покрытие медицинское из пенополиуретана для закрытия ран и ожогов ПМП», внесенное в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники;

- ООО «Локус» были получены сертификаты на серийный выпуск – «Покрытие медицинское из пенополиуретана для закрытия ран и ожогов ПМП»;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к изделиям медицинского назначения, гигиеническим препаратам для медицинских целей, перевязочным материалам, однородным товарам, в отношении которых осуществляется деятельность лица, подавшего возражение;

- продукция ООО «Локус» - покрытие медицинское «Локус» пользуется большим спросом при лечении ран, ожогов, язв, т.к. имеет хорошие защитные свойства, надежную фиксацию на коже, простоту в использовании, позволяет предохранять раны от воздействия внешней среды и микробного загрязнения, что также подтверждается исследованиями и отзывами медицинских учреждений;

- оспариваемый товарный знак способен вводить в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку обозначение «Локус», использовалось в Российской Федерации, как обозначение, которым маркируются товары лица, подавшего возражение - ООО «Локус», до даты приоритета товарного знака № 452067;

- факт появления на рынке однородных товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «Локус», после длительного времени использования обозначения «ЛОКУС» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, неизбежно вызовет смешение этих обозначений и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №452067 недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению был приложен пакет документов, показывающих деятельность лица, подавшего возражение.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в материалах заявки №2010725709, в установленном порядке были направлены уведомления от 03.03.2014 о дате заседания коллегии, назначенной на 01.04.2014, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (10.08.2010) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской

Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Локус Locus Lokus», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены в три строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В рамках мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, представлены документы, из которых следует, что словесный элемент «Локус» оспариваемого товарного знака сходен с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Общества с ограниченной ответственностью «ЛОКУС» («Lokus»-Limited Liability Company), получившего право на данное наименование 02.06.2005, то есть ранее даты приоритета (10.08.2010) оспариваемого товарного знака.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКУС», является производителем изделий медицинского назначения для закрытия ран и ожогов.

Так, Устав Общества с ограниченной ответственностью «ЛОКУС» был утвержден решением Общего собрания учредителей, Протокол № 01 от 17 мая 2005г., данное общество было учреждено для осуществления производственной,

научно-технической и хозяйственной деятельности. В соответствии с Уставом, предметом деятельности ООО «ЛОКУС» является, в частности, производство и реализация изделий медицинского назначения, медицинской техники, разработка и внедрение новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области экологии, медицины и здравоохранения.

Согласно свидетельству Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о государственной регистрации юридических лиц, № 000358512 от 02.06.2005г., в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ООО «Локус».

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) №1055225016440 от 10.09.2013г. содержит сведения о юридическом лице ООО «Локус», расположенного по адресу: 607188, Нижегородская обл., г.Саров, Южное ш., 12, корп. 15; учредителях (участниках), видах экономической деятельности, к которым относятся, в частности, производство фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения, торговля фармацевтическими и медицинскими товарами; сведения о дате внесения записи о создании юридического лица - 02.06.2005г., государственный регистрационный номер записи 2055225016560.

ООО «Локус» было получено Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС 01262006/5422-06 от 29.12.2006г. на изделие медицинского назначения – «Покрытие медицинское из пенополиуретана для закрытия ран и ожогов ПМП», внесенное в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Товары, медицинского назначения, под обозначением «Локус» реализовывались до даты приоритета оспариваемого товарного знака, практически, на всей территории России, что подтверждается, представленными, дистрибьюторскими договорами и договорами поставки, заключенными ООО «Локус» с 2007 г. по 2010 г., согласно которым товар поставлялся в Республику Чувашия, Приморский край, Сахалинскую и Камчатскую области, Ханты-Мансийский округ, Алтайский край, Башкортостан, Марий Эл, Амурскую, Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую, Самарскую, Саратовскую,

Томскую, Тюменскую, Ульяновскую области, Люберецкую детскую городскую больницу, Москву, Самару, Саратов, Самарскую и Саратовскую области, Казань, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Красноярск, Иркутск, Иркутскую область, Бурятию, Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Хакасию, Тыву, Тюмень и т.д.

Таким образом, из изложенного следует, что с 2005 года под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение, осуществляло производство и реализацию вышеуказанной продукции, то есть еще до подачи заявки на регистрацию товарного знака №452067. В результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей, что подтверждается отзывами от специализированных медицинских учреждений.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве и продвижении продукции, однородной товарам 05 класса МКТУ (относятся к одному роду товаров «товары медицинского назначения»), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №351193.

Что касается товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды», содержащихся в оспариваемой регистрации, палата по патентным спорам пришла к выводу, что в отношении указанных товаров лицо, подавшее возражение не является заинтересованным, поскольку не было представлено каких-либо документов, показывающих обратное.

Резюмируя изложенное, наличие старшего права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна словесному элементу «Локус» оспариваемого товарного знака, и с учетом того, что это лицо (Общество с ограниченной ответственностью «Локус» («Lokus»-Limited Liability Company)) осуществляет производство и реализацию товаров, однородных товарам (части) 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, имеются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452067 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

С учетом длительности осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности по производству изделий медицинского назначения с использованием в качестве индивидуализирующего элемента слова «Локус» (продукция присутствует на Российском рынке с 2007 года), коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данный элемент приобрел узнаваемость и репутацию у российских потребителей, в связи с чем, оспариваемая регистрация способна также ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена на имя лица, не имеющего отношения к ООО «Локус».

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

удовлетворить возражение от 11.02.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №452067 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы (в том числе биндажи перевязочные, марля для перевязок, материалы перевязочные медицинские, материалы хирургические перевязочные, повязки глазные, используемые в медицинских целях, повязки для горячих компрессов, повязки для компрессов, повязки наплечные хирургические, тампоны для заживления ран), материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства».