

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 09.12.2014, поданное ЗАО «А/О Юнимед», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715763, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013715763 с приоритетом от 13.05.2013 на имя заявителя заявлено словесное обозначение «UNIVAC ЮНИВАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 10 и услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715763. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Whatman (GE Healthcare Life Sciences Amarsham Place Little Chalfont Buckinghamshire HR7 9NA UK) (сайт

<http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/catalog/ru/GELifeSciences/brands/whatman>).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения для товаров 10 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя заявителя (ЗАО «А/О Юнимед», Москва) способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 09.12.2014 и дополнения к нему, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг. Правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ: «аппаратура для анализов крови; сосуды медицинские»;

- компания Whatman, для маркировки своей продукции использует обозначение «UniVac», которое, по мнению заявителя, фонетически и графически отличается от заявленного обозначения «UNIVAC ЮНИВАК»;

- ЗАО «А/О Юнимед» является одним из ведущих отечественных разработчиков и производителей медицинского лабораторного оборудования и единственным производителем на территории Российской Федерации вакуумных пробирок для забора крови у пациента под обозначением «UNIVAC ЮНИВАК»;

- компания «Whatman» производит системы фильтрации и не производит и, соответственно, не реализует на российском рынке медицинского оборудования вакуумные пробирки для забора крови;

- продукция компании «Watman» и заявителя имеет различное функциональное назначение, продукция компании Whatman представляет собой достаточно сложное техническое устройство и предназначена для иных медицинских целей в отличие от продукции заявителя, в связи с чем сравниваемые товары имеют разный круг потребителей;

- кроме того, компания General Electric Company (дочерней компанией которой является Whatman) предоставила заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака «UNIVAC ЮНИВАК», в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ;

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715763 в отношении уточненного перечня товаров 10 класса МКТУ.

С возражением от 09.12.2015, с корреспонденцией от 24.07.2015 и на заседаниях коллегий, состоявшихся 24.08.2015 и 07.09.2015, заявителем были представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ «ЗАО «А/О «Юнимед» - [1];
- копия Приказа №18-М от 03.05.2007 ООО «Юнимд-менеджмент» - [2];
- копия Решения №3 единственного участника ООО «Юнимд-менеджмент» от 17.07.2014 – [3];
- копия Договора №1 передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании от 02.05.2007 – [4];
- фотографии продукции компании Whatman – [5];
- фотографии продукции ЗАО «А/О Юнимед» - [6];
- копии Договоров поставки: №14630 от 05.02.2015; №5334 от 25.02.2015, №8505 от 07.02.2015, 24/Э от 30.06.2015 – [7];
- копии товарных накладных за 2015г. – [8];
- инструкция вакуумной системы UniVac – [9];
- инструкция по применению вакуумной пробирки для взятия венозной крови «UNIVAC ЮНИВАК» – [10];
- справка об объемах продажи вакуумных пробирок «UNIVAC ЮНИВАК» - [11];
- копии счетов-фактур за 2015г. – [12];
- копия информационного письма ООО «ДжиИ Хэлскеа» - [13];
- оригинал письма-согласия – [14];
- регистрационное удостоверение на медицинское изделие «Вакуумная пробирка для взятия венозной крови «UNIVAC ЮНИВАК» за № РЗН 2015/2307 от 22.01.2015 – [15];
- копия письма компании GE Healthcare относительно принадлежности компании Whatman – [16];
- распечатки из сети Интернет – [17];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Эйлитон» – [18].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.05.2013) подачи заявки №2013715763 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «UNIVAC ЮНИВАК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Поскольку заявитель ограничил перечень заявленных товаров и услуг, то анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анализов крови; сосуды медицинские».

Обозначение «UNIVAC ЮНИВАК» не является лексической единицей какого-либо языка, следовательно, само по себе не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих считать его ложным или вводящим в

заблуждение потребителя. Вместе с тем способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем. В результате чего у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с иным производителем, основанные на предшествующем опыте.

Анализ информации, размещенной на сайте <http://www.gelifesciences.com/webapp/wcs/stores/servlet/catalog/ru/GELifeSciences/brands/whatman>, указанном в заключении по результатам экспертизы, показал, что компания Whatman, действительно, использует на товарах «вакуумные системы» обозначение «UniVac», сходное с заявленным обозначением.

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

ЗАО «А/О Юнимед», образованное в 1994 году, осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией широкого ассортимента товаров медицинского назначения [1].

Согласно регистрационному удостоверению [15] непосредственным производителем товаров «вакуумная пробирка для взятия венозной крови под обозначением «UNIVAC ЮНИВАК» является ООО «Эйлитон». Вместе с тем, заявитель и ООО «Эйлитон» осуществляют совместную деятельность [1,18]. Кроме того, согласно пункту 1.2 Договора поставки продукции [7], заключенного между ООО «Эйлитон» и ЗАО «А/О Юнимед», продукция является результатом совместной разработки сторон. ЗАО «А/О Юнимед» имеет эксклюзивные права на реализацию продукции.

Коллегией также принято во внимание наличие на российском рынке медицинских изделий «вакуумная пробирка для взятия венозной крови под обозначением «UNIVAC ЮНИВАК», так, согласно справки [11] было произведено 16663 пробирок на сумму 7741840 руб. (за период с марта по июнь 2015 года).

Кроме того, согласно сведениям с сайта ФИПС «открытые реестры» ЗАО «А/О Юнимед» является правообладателем товарного знака «UNILAB ЮНИЛАБ», правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ, в частности «аппаратура для анализов крови, аппаратура для медицинских анализов».

Следует также отметить, что компания General Electric Company (дочерней компанией которой является Whatman – [16]) предоставила письменное безотзывное согласие [14] на регистрацию товарного знака по заявке №2013715763 на имя ЗАО «А/О Юнимед», Москва, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анализа крови; медицинские инструменты, медицинские диагностические инструменты, медицинские радиологические инструменты, медицинские приборы и инструменты, емкости для лекарственных средств».

При этом в данном письме оговорено, что компания General Electric Company использует обозначение «UniVac» для товаров «vacuum manifolds» / «вакуумные коллекторы», а также то, что «торговые марки «UniVac» компании General Electric Company и «UNIVAC ЮНИВАК» ЗАО «А/О Юнимед» предназначены для ограниченного круга специалистов и не будут вводить потребителя в заблуждение».

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия полагает, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анализов крови; сосуды медицинские», отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении указанных выше товаров соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 09.12.2014, отменить решение Роспатента от 11.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715763.