

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 29.01.2016, поданное ООО «Парадигма», 350012, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 75, к. 108 (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707134, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014707134 с приоритетом от 06.03.2014 на имя заявителя было подано словесное обозначение

ГИПРОЛАМ

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 31 и услуг 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014707134. 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 по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Согласно сведениям сети Интернет заявленное обозначение воспроизводит название препарата «ГИПРОЛАМ», предназначенного для профилактики эндометрита у рогатого скота, разработчиком и производителем которого являются Краснодарский Научно-исследовательский ветеринарный институт (далее – КНИВИ) и ООО «Биотехагро» (см. сайты: <http://www.biotechagro.ru/instructions/giprolam.php>, патент на изобретение №2497534). В связи с чем регистрация заявленного обозначения для заявленных товаров и услуг на имя ООО «Парадигма» способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.10.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в действительности разработчиком препарата «ГИПРОЛАМ» является ООО «Биотехагро» в лице своих сотрудников Копыльцова С.В. и Зимина К.В., а также и сотрудников КНИВИ - Коба И.С. и Новикова Е.Н. Указанные сотрудники являются авторами изобретения «Способ получения бактериального препарата для профилактики послеродового эндометрита у крупного рогатого скота», патент на изобретение №2497534;

- КНИВИ, как самостоятельное юридическое лицо, не является ни патентообладателем, ни разработчиком препарата «ГИПРОЛАМ», в связи с чем сведения из сети Интернет (указанные в заключении по результатам экспертизы) нельзя рассматривать как доказательства, подтверждающие факт того, что КНИВИ является разработчиком указанного препарата;

- ООО «Биотехагро» имеет лицензию на производство лекарственного препарата для ветеринарного применения и является единственным производителем препарата «ГИПРОЛАМ», зарегистрированного в Россельхознадзоре как лекарственное средство для ветеринарного применения;

- ООО «Парадигма» (заявитель) и ООО «Биотехагро» являются аффилированными лицами, ведущими совместную деятельность (учредителями ООО «Парадигма» и ООО «Биотехагро» являются одни лица);

- кроме того, заявителем получены письма-согласия от ООО «Биотехагро», Краснодарского Научно-исследовательского ветеринарного института, а также от

авторов изобретения, в которых указанные лица не возражают против регистрации на имя ООО «Парадигма» товарного знака «ГИПРОЛАМ».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014707134 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Информационные материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2014707134;
2. Копию патента №2497534 на изобретение «Способ получения бактериального препарата для профилактики послеродового эндометрита у крупного рогатого скота»;
3. Копию уведомления о поступлении заявки на патент №2012146498 на изобретение «Способ профилактики послеродового эндометрита у крупного рогатого скота» от 02.11.2012;
4. Письмо-согласие ФГНУ Краснодарский Научно-исследовательский ветеринарный институт исх. №290 от 14.12.2015 на регистрации товарного знака «ГИПРОЛАМ» на имя ООО «Парадигма»;
5. Письма-согласия от Кобы И.С., Новиковой Е.Н., Копыльцова С.В., Зимина К.В. на регистрации товарного знака «ГИПРОЛАМ» на имя ООО «Парадигма»;
6. Копию инструкции по применению препарата Гипролам для профилактики послеродового эндометрита у коров;
7. Распечатку статьи «Новый пробиотический препарат «ГИПРОЛАМ» для профилактики послеродового эндометрита», авторы Коба И.С. и Новикова Е.Н. из научно-практического журнала «Вестник АПК Ставрополя», № (2)10, 2013 год;
8. Копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения «ГИПРОЛАМ» за № 02-1-35.13-1784№ПВР-1-35.13/02987 от 22.01.2014;

9. Копию лицензии №00-14-1-002236 от 31.10.2014 на производство лекарственных средств для ветеринарного применения;
10. Выписку из ЕГРЮЛ от 12.01.2016 по ООО «Биотехагро»;
11. Выписку из ЕГРЮЛ от 14.01.2016 по ООО «Парадигма».

При подготовке к заседанию коллегией были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2014707134.

К данным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: **ПРОЛАМ** по свидетельству

№420549 с приоритетом от 16.12.2008 – (1) и **ПРОЛАМ** по свидетельству №448410 с приоритетом от 14.12.2010 – (2), ранее зарегистрированными на имя ООО «Биотехагро», 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Выборная, 68, в отношении однородных товаров 05, 31 и связанных с ними услуг 44 классов МКТУ.

В Роспатент 17.06.2016 поступило дополнение к возражению, основные доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1, 2) предоставил на имя заявителя письмо-согласие [12], что устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2014707134 для товаров 05, 31 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2014) подачи заявки №2014707134 на регистрацию товарного знака 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 №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 пункта 3 (1) 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение

ГИПРОЛАМ

, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что «ГИПРОЛАМ» - это название препарата для профилактики послеродового эндометрита у коров, разработчиком и производителем которого являются ООО «Биотехагро» и Краснодарский Научно-исследовательский ветеринарный институт, в связи с чем регистрация товарного знака «ГИПРОЛАМ» по заявке №2014707314 на имя ООО

«Парадигма» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вместе с тем, анализ материалов [1-12], представленных заявителем, показал следующее.

Согласно патенту на изобретение [2] коллективом авторов (Коба И.С., Новикова Е.Н., Копыльцов С.В., Зимин К.В.) разработан бактериальный препарат для профилактики послеродового эндометрита у крупного рогатого скота под название «ГИПРОЛАМ». Патентообладателем указанного патента является ООО «Биотехагро».

Согласно регистрационному удостоверению лекарственного препарата «ГИПРОЛАМ» [8] и инструкции по применению препарата «ГИПРОЛАМ» для профилактики послеродового эндометрита у коров [6] организацией-разработчиком и производителем данного препарата является ООО «Биотехагро».

При этом ООО «Парадигма» (заявитель) и ООО «Биотехагро» являются аффилированными компаниями (учредителями данных компаний являются одни лица) [10, 11], указанное позволяет признать то, что компании работают совместно и каждая из них имеет непосредственное отношение к производству препарата «ГИПРОЛАМ».

Заявителем также представлены документы [4, 5, 12], согласно которым ООО «Биотехагро», Краснодарский Научно-исследовательский ветеринарный институт и авторы патента на изобретение №2497531 «Способ получения бактериального препарата для профилактики послеродового эндометрита у крупного рогатого скота» не возражают против регистрации словесного обозначения «ГИПРОЛАМ» на ООО «Парадигма» (заявителя).

Материалами, свидетельствующими о производстве препарата «ГИПРОЛАМ» иными лицами, коллегия не располагает.

В силу указанного выше коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением коллегией были выявлены товарные знаки **ПРОЛАМ** по свидетельству №420549 с приоритетом от 16.12.2008 – (1) и **ПРОЛАМ** по свидетельству №448410 с приоритетом от 14.12.2010 – (2), зарегистрированные на имя ООО «Биотехагро» в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков (1-2) представил безотзывное согласие [12] на регистрацию товарного знака по заявке №2014707134 в отношении товаров 05, 31 и услуг 44 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2014707134 в отношении товаров 05, 31 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2016, отменить решение Роспатента от 29.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014707134.