

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 от 26.07.2013, поданное ООО «АнвиЛаб», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470929, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «AntiGrippin» по заявке № 2010734758 с приоритетом от 29.10.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2012 за № 470929 на имя ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл", Россия, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические». Срок действия регистрации – до 29.10.2020.

Согласно материалам заявки зарегистрированное обозначение представляет собой фантазийное слово «AntiGrippin» («АнтиГриппин»), выполненное стандартным латинским шрифтом, буквы «А» и «G» - прописные.

В палату по патентным спорам 26.07.2013 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- заявитель является заинтересованным лицом, поскольку оспариваемая регистрация препятствует нормальной коммерческой деятельности по введению в гражданский оборот лекарственных препаратов «АНТИГРИППИН-АНВИ» и «АнтиГриппин-Максимум». Кроме того, между компаниями лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого знака ведутся судебные споры;

- для фармацевтических препаратов является типичным использование букв латинского алфавита, поскольку их названия и рецепты оформляются на латинском языке. При введении в гражданский оборот упаковка препарата будет в обязательном порядке содержать фонетически тождественное обозначение «АнтиГриппин»;

- обозначение «AntiGrippin» указывает на назначение товара, а именно, препарат против гриппа («Anti» - против, «Gripp» - наименование заболевания, «in» - стандартный суффикс для наименования фармацевтических препаратов);

- кроме того, оспариваемый товарный знак утратил различительную способность и главную функцию товарного знака, а именно, способность индивидуализировать товары (далее в возражении приведены подробные сведения об использовании названия лекарственного препарата «АНТИГРИППИН» (ANTIGRIPPIN) с 1963 года в различных источниках: от средств массовой информации до аптечных прописей и словарно-справочных изданий);

- неоднократно Роспатент отказывал в регистрации обозначения «АНТИГРИППИН» и квалифицировал его как обозначение, указывающее на назначение и свойства товаров, в отношении которых испрашивалась регистрация (далее приведены выдержки из соответствующих решений и доводы на их основе);

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака препарат против гриппа «АНТИГРИППИН» производился и производится несколькими компаниями (далее приведены подробные сведения относительно производства и реализации препарата «АНТИГРИППИН» компанией «Антивирал», начиная с 1996 года);

- идея визуального разделения слова на две составные части, каждая из которых начинается с заглавной буквы («АнтиГриппин» была разработана именно

по заказу ЗАО «НПО «Антивирал» и реализована в 2006 году), а правообладатель оспариваемого знака до 2007 года использовал иное исполнение слова «АНТИГРИППИН».

Далее в возражении приведен подробный анализ документов, из которых, по мнению лица, подавшего возражение, следует, что обозначение «AntiGrippin» («АнтиГриппин») не могло приобрести различительную способность в качестве средства индивидуализации товаров именно правообладателя.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470929 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копии специализированных источников информации с 1963 по 1992 г.г. [1];
- копии методических рекомендаций и приказов за 1978, 1981, 1990, 1995 г.г. [2];
- копии словарных источников информации: 1995, 1998, 2000 г.г. [3];
- копии решений об отказе в регистрации [4];
- копии разрешительной документации за 2001, 2005, 2008, 2009 г.г. [5];
- справки об объемах производства и продаж, о затратах на рекламу, а также образцы рекламной продукции [6];
- копии материалов договоров по рекламе [7];
- копии публикаций в средствах массовой информации (СМИ) [8];
- фотографии и макеты упаковок лекарственных средств ЗАО «НПО «Антивирал», ОАО «Валента Фармацевтика», ООО «НПФ «Материя Медика Холдинг» [9];
- копии материалов договоров и контрактов с 1994 по 2009 г.г. [10];
- копии регистрационных документов ЗАО «НПО «Антивирал» [11];
- копии материалов конкурсов «Марка № 1», «Брэнд года» [12];
- копия письма РАМН в Фармакопейный Государственный комитет [13];
- копии актов Федеральной антимонопольной службы [14];

- копии судебного акта [15].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии, состоявшемся 29.10.2013, отсутствовал.

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

С учетом даты (29.10.2010) приоритета оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Согласно подпункту 2.3.2.1 пункта 2.3.2 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в

результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Оспариваемый товарный знак «AntiGrippin» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «А» и «G» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические».

Следует отметить, что оспариваемый товарный знак «AntiGrippin» является транслитерацией словесного элемента «АнтиГриппин».

В этой связи коллегией палаты по патентным спорам было принято во внимание следующее.

Решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 07.11.2011 по делу № 1 14/152-11 действия ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 406816, 375093 и 375094 (содержащие словесный элемент «АнтиГриппин») признаны актом недобросовестной конкуренции.

Данным актом также установлено, что «... обозначение «антигриппин» было распространено среди специалистов фармацевтов и врачей до даты регистрации лекарственного средства под торговым наименованием «Антигриппин» 04.03.1996, причем данное обозначение не имело привязки к строго определенному составу и конкретному производителю и ассоциировалось в большей степени с лекарством, изготавливаемым в аптеке...». Также указано, что «... Комиссия ФАС России установила, что введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного средства с использованием обозначения «Антигриппин» истцом (ЗАО «НПО «Антивирал») началось в конце 1995 – начале 1996 годов, в то время как введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного средства с использованием обозначения «Антигриппин» ответчиком (ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл») не могло начаться ранее января 1997 года...».

Указанное решение ФАС России в дальнейшем было подтверждено судебными актами.

Также целесообразно отметить, что решением ФАС России от 30.09.2013 по делу 1-14-58/00-08-13 было установлено, что обозначение «AntiGrippin» сходно до степени смешения со словесным обозначением «АнтиГриппин». При этом указано на то, что ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» приобрело исключительные права на обозначение «AntiGrippin», заведомо зная, что данное обозначение в русской транслитерации «АнтиГриппин» широко используется фармацевтическими предприятиями Российской Федерации в составе наименований выпускаемых ими лекарственных средств.

Таким образом, с учетом фактов, установленных в судебном акте и актах ФАС России, коллегия палаты по патентным спорам считает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 470929 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя правообладателя не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.07.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470929 недействительным полностью.