

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 09.10.2013. Данное возражение подано ООО «АнвиЛаб», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011713170, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011713170 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «АНТИГРИППИН-АНВИ» в качестве товарного знака была подана 28.04.2011 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинацию словесного и изобразительного элементов. Словосочетание «АНТИГРИППИН-АНВИ» расположено на зелено-желтом фоне с градиентной заливкой и выполнено характерным шрифтом красного цвета.

Роспатентом 27.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011713170 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака, поскольку является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица (ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл») в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарными знаками:

- «АнтиГриппин», свидетельство № 375093, приоритет 27.03.2007 [1];
- «АнтиГриппин», свидетельство № 375094, приоритет 27.03.2007 [2];
- «АнтиГриппин», свидетельство № 406816, приоритет 03.06.2009 [3];
- «AntiGrippin», свидетельство № 470929, приоритет 29.10.2007 [4].

Кроме того, указано, что на момент принятия решения правовая охрана противопоставленных знаков [1-3] прекращена частично и действует в отношении части товаров 05 класса МКТУ, противопоставленный знак [4] действует в полном объеме.

В палату по патентным спорам 09.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решениями Роспатента от 26 ноября 2012 года были приняты решения о признании предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 375093, 375094, 406816 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ - «фармацевтические препараты»;

- комиссией Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по делу № 1-14-58/00-08-13 было принято решение о признании действий ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 470929 актом недобросовестной конкуренции;

- таким образом, заявитель полагает, что ему не могут быть противопоставлены товарные знаки, исключительные права на которые приобретены с нарушением действующего законодательства;

- заявитель не претендует на получение исключительных прав на обозначение «антигриппин» - в заявленном на регистрацию в качестве товарного знака изображении слово «антигриппин» занимает менее 20% и указано как

неохраняемый элемент (далее в возражении приведены подробные сведения относительно отсутствия охраноспособности элемента «АНТИГРИППИН», в том числе в связи с длительным использованием заявителем наименования выпускаемого им лекарственного препарата «АНТИГРИППИН-АНВИ»).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты» с указанием элемента «АНТИГРИППИН» как неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (28.04.2011) заявки № 2011713170 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые

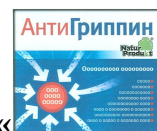
наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

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.



Заявленное обозначение «АНТИГРИППИН-АНВИ» является комбинированным и содержит словесный элемент «АНТИГРИППИН-АНВИ», выполненный в две строки через дефис, стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при этом элемент «АНВИ» выделен более жирным шрифтом. Правовая охрана знаку с учетом возражения испрашивается в красном, желтом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».



Противопоставленный товарный знак «АнтиГриппин» [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «АнтиГриппин», «Natur Product», под которыми размещены словесные и изобразительные элементы в виде композиции из круга и семи стрелок. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, красный, синий, черный, зеленый, голубой, светло-фиолетовый, темно-красный», в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элементы «Natur Product» и ® исключены из самостоятельной правовой охраны.



Противопоставленный товарный знак «» [2] является комбинированным и содержит словесные элементы «АнтиГриппин», «Natur Product», под которыми размещены словесные и изобразительные элементы в виде композиции из круга и семи стрелок. Правовая охрана знаку предоставлена в цветовом сочетании: «белый, красный, синий, черный, зеленый, розовый, темно-розовый, светло-розовый», в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элементы «Natur Product» и ® исключены из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак «**АнтиГриппин**» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «А» и «Г» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в светло-сером и темно-сером цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «AntiGrippin» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «А» и «G» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений показал, что знаки в целом различны за счет отличающейся существенным образом колористической и графической проработки.

Что касается элемента «АНТИГРИППИН», имеющегося во всех сравниваемых обозначениях, то необходимо отметить, что в актах федерального антимонопольного органа (в частности, решение ФАС России от 07.11.2011 по делу № 1 14/152-11, решение ФАС России от 30.09.2013 по делу 1-14-58/00-08-13) указано, что обозначение «АнтиГриппин» является вошедшим во всеобщее употребление для обозначения лекарственного препарата от гриппа и простуды и не обладающим различительной способностью.

Таким образом, словесный элемент «АНТИГРИППИН» заявленного обозначения признается коллегией палаты по патентным спорам не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В возражении заявителем выражено согласие с неохраноспособностью данного элемента.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что слово «АНТИГРИППИН» не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении (элемент «АНВИ» выполнен более крупным и жирным шрифтом, что визуально выделяет его) и может быть включено в товарный знак как неохраемый элемент.

Также необходимо указать, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-3] была признана недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты» решениями Роспатента от 26.11.2012, принятыми на основании решения ФАС России от 07.11.2011 по делу № 1 14/152-11, согласно которому действия ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 406816, 375093 и 375094 признаны актом недобросовестной конкуренции.

Кроме того, решением ФАС России от 30.09.2013 по делу 1-14-58/00-08-13 действия ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл», связанные с приобретением и использованием исключительных прав на словесный товарный знак «AntiGrippin» по свидетельству № 470929, признаны актом недобросовестной конкуренции.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Оценив все обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты» с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «АНТИГРИППИН».

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

удовлетворить возражение от 09.10.2013, отменить решение Роспатента от 27.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011713170.