

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, рассмотрела возражение от 27.04.2012, поданное ЗАО «АКВИОН», Москва и ООО «АКЦЕНТ», Москва (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408324, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007709775 с приоритетом от 05.04.2007 зарегистрирован 12.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №408324 на имя Прокопьева Александра Сергеевича, Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 28.03.2012 в Роспатенте договора №РД0096822 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг правообладателем товарного знака по свидетельству №408324 стало ЗАО «Эвалар», г. Бийск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БИОРИТМ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, в котором буква «О» изображена в виде циферблата. Ниже со смещением вправо расположена цифра 24. Центральное место в композиции занимают два прямоугольника белого и черного цветов, в нижней части которых имеются стилизованные изображения таблеток. Под

белым прямоугольником стандартным шрифтом написан словесный элемент «ДЕНЬ», а под черным прямоугольником – слово «НОЧЬ».

В возражении от 27.04.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №408324 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак со словесным элементом «БИОРИТМ» в отношении части товаров 05 класса МКТУ (добавки минеральные пищевые; добавки биологически активные пищевые для медицинских целей; фармацевтические препараты) способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

В возражении указано, что на момент подачи на регистрацию товарного знака заявки №2007709775 на российском рынке уже существовал товар этого же класса с идентичным названием – БАД «Алфавит Биоритм», производителем которого являлось лицо, подавшее возражение (ЗАО «АКВИОН»), который приобрел широкую популярность среди населения

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в ходе экспертизы был нарушен единообразный подход к ее проведению, в доказательство чего лицо, подавшее возражение (ООО «АКЦЕНТ»), ссылается на заявку №2005700004, которая была им подана на регистрацию товарного знака «БИОРИТМ» в отношении товаров 05 класса МКТУ. Между лицами, подавшими возражение, на момент подачи этой заявки был заключен предварительный лицензионный договор на предоставление права пользования знаком в случае его успешной регистрации. Однако по этой заявке было принято решение об отказе в государственной регистрации, в связи с выявлением сходных до степени смешения знака «BIORYTHMA» по международной регистрации №711077, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении

однородных товаров другому лицу, и ранее поданной на регистрацию товарного знака заявки №2004730105 «УМНАЯ ЭМАЛЬ-БИОРИТМ 2005».

Поскольку словесный элемент «БИОРИТМ» оспариваемого товарного знака тождественен обозначению «БИОРИТМ» по заявке №2005700004, он сходен до степени смешения со знаком «BIORYTHMA» по международной регистрации №711077.

Данный факт носит, по мнению лица, подавшего возражение, преюдициальный характер, поскольку этот вопрос был уже исследован в рамках экспертизы, и в отношении него было принято решение о сходстве знаков.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, выразили просьбу о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408324 для части товаров 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки биологически активные пищевые для медицинских целей; фармацевтические препараты».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия договора подряда №009.0.04 от 12.10.2004 [1];
- копия договора подряда №75.08 от 01.04.2008 [2];
- копия соглашения о намерениях №05/2005 [3];
- копия СГР на БАД «Алфавит Биоритм» [4];
- распечатки из Интернет [5];
- копия заявки на регистрацию товарного знака [6];
- копия уведомления о результатах экспертизы [7];
- упаковка БАД «Алфавит Биоритм» [8];
- копии товарных накладных [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- лиц, подавших возражение, нельзя признать заинтересованными лицами в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №408324 с учетом определения, которое было дано в Постановлении Президиума Высшего

Арбитражного Суда РФ №14503/10 от 01.03.2011 в отношении лиц, имеющих законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака;

- материалы возражения не подтверждают производство и введение в хозяйственный оборот продукции, маркированной обозначением «БИОРИТМ», лицами, подавшими возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака и, соответственно, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408324.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.04.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает Закон 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени

смешения, в частности, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БИОРИТМ», который занимает доминирующее положение в композиции знака.

Знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, в которых отсутствует позиция «фармацевтические препараты».

Слово «БИОРИТМ» является лексической единицей русского языка со значением - любая регулярная последовательность изменений в метаболизме или действиях живых существ (см. Яндекс. Словари).

Таким образом, слово «БИОРИТМ» не несет прямой информации, которая могла быть воспринята потребителем как вводящая в заблуждение, ни в отношении товаров 05 класса МКТУ, ни в отношении производителя этих товаров.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Материалы [1] – [9], приложенные к возражению, не содержат информации, которая могла бы быть положена в основу вывода о возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком со словесным элементом «БИОРИТМ» и производителем товара в лице ЗАО «АКВИОН» или ООО «АКЦЕНТ», поскольку не подтверждают утверждение лиц, подавших возражение, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке уже существовал товар 05 класса МКТУ – биологически активные добавки, маркированные обозначением «БИОРИТМ».

Представленный договор подряда [1] не содержит упоминания о биологически активной добавке «БИОРИТМ», а протокол согласования цены работ по этому

договору, в котором указана добавка «Алфавит Биоритм», подписан 02.10.2007, т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Остальные документы [2] – [9], приложенные к возражению, также относятся к периоду времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении довода лиц, подавших возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, коллегия отмечает следующее.

Процедура оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку регулируется статьей 1513 Кодекса.

В пункте 2 статьи 1513 Кодекса указано, что возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса (нарушение при предоставлении правовой охраны товарному знаку требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, который соответствует пункту 1 статьи 7 Закона, являющегося правовой базой для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №408324 с датой приоритета 05.04.2007), могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Исходя из представленных материалов, лица, подавшие возражение, не имеют отношения к правообладателю противопоставленного знака по международной регистрации №711077 (PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, place Abel Gance F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT FR).

Не обладая исключительным правом на противопоставленный знак «BIORYTHMA» по международной регистрации №711077, лица, подавшие возражение, не могут рассматриваться как лица, чьи права и законные интересы были нарушены регистрацией товарного знака по свидетельству №408324, т. е. как имеющие законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408324 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона, приведенным в возражении.

в силу чего они не могут рассматриваться в качестве лиц, имеющих законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 408324 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона, приведенным в возражении.

Что касается утверждения лиц, подавших возражение, о нарушении единообразного подхода к проведению экспертизы со ссылкой на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «БИОРИТМ» по заявке №2005700004, в котором приведены доводы о невозможности регистрации товарного знака в связи с выявлением сходных до степени смешения знаков, то в процессе экспертизы оспариваемого товарного знака «БИОРИТМ» по заявке №2007709775 также было направлено уведомление, содержащее аналогичные доводы, препятствующие, по мнению экспертизы, регистрации товарного знака.

Однако правообладатель представил на эти доводы свои контраргументы, которые были учтены экспертизой, в силу чего указанные препятствия были преодолены, и обозначение по заявке №2007709775 было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №408324.

Коллегия также считает необходимым обратить внимание на то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №408324 предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя считать обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.04.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408324.