

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее 14.11.2013 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АнвиЛаб», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011713171, при этом установила следующее.

Заявка № 2011713171 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «АнтиГриппин» и «максимум» 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 материалами заявки заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой выполненное на красно-синем фоне наклонными буквами кириллицы словосочетание «АнтиГриппин максимум». Фон обозначения выполнен в виде квадрата, разделенного наклонной границей на два цвета: красный – слева и синий – справа. Словесный элемент «АнтиГриппин» выполнен в оригинальной графике таким образом, что часть «Анти» находится на красной части фона и выполнена буквами синего цвета, а часть «Гриппин» находится на синей части фона и выполнена буквами красного цвета. При этом смежные стороны букв «И» и «Г» удлинены вниз и образуют стрелку. Вся композиция словесного элемента «АнтиГриппин» обведена белым контуром. Под словесным элементом «АнтиГриппин» расположена желтая неширокая полоса, края которой обозначены красным цветом с плавной границей перехода цвета. На фоне

этой полосы буквами синего цвета выполнен словесный элемент «максимум» так, что он полностью находится под частью «Гриппин».

Роспатентом 07.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011713171 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, с указанием словесного элемента «максимум» неохраняемым элементом на основании пункта 1 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 29.10.2010 [4].

Кроме того, указано, что на момент принятия решения правовая охрана противопоставленных знаков [1-3] прекращена частично, противопоставленного знака [4] действует в полном объеме.

В палату по патентным спорам 14.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решениями Роспатента от 26 ноября 2012 года предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 375093, 375094, 406816 признано недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты»;

- решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) действия ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 470929 были признаны актом недобросовестной конкуренции;

- с учетом указанного решения ФАС России Роспатентом принято решение от 21.12.2013 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470929 недействительным полностью;

- 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» и обозначение «максимум», которые следует указать как неохраняемые элементы;

- заявитель является производителем лекарственного препарата «Антигриппин-максимум», внесенного в государственный реестр лекарственных средств 16.09.2005;

- обозначение «антигриппин» используется как видовое понятие, что нашло свое отражение в различных справочных материалах, а также актах ФАС и судов.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии следующих материалов:

(1) решение Роспатента от 07.02.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011713171 с подтверждением даты его получения заявителем;

(2) сведения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470929;

(3) распечатки с сайтов статей о нарушении ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» антимонопольного законодательства;

(4) материалы о рассмотрении ФАС России заявлений заявителя, касающихся противопоставленных товарных знаков;

(5) судебные акты;

(6) решения Роспатента в отношении правовой охраны противопоставленных товарных знаков;

(7) Регистрационные удостоверения лекарственного препарата «Антигриппин-максимум», сведения о внесении изменений в документы;

(8) макеты упаковок;

(9) лицензия на фармацевтическую деятельность;

(10) письмо Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 01.11.1996 № 12-11/6-1411;

(11) справки о доходах и выручке от реализации лекарственных препаратов «Антигриппин-АНВИ» и «Антигриппин-максимум»;

(12) информационные письма о маркетинговых исследованиях;

(13) нормативные документы, в которых встречается слово «антигриппин»;

(14) письмо Министерства промышленности и торговли от 02.11.2011 № ДА-11834/13;

(15) решения Роспатента от 30.10.2003, 26.02.2004, 27.07.1999 об отказе в регистрации товарного знака «Антигриппин»;

(16) заключения Института социологии РАН от 05.03.2012;

(17) сведения о производстве антигриппина другими лицами;

(18) Методические рекомендации, касающиеся лечения больных;

(19) фотографии упаковок продукции разных производителей;

(20) лингвистическое заключение специалиста Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН;

(21) страницы словарей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» с указанием словесных элементов «АнтиГриппин» и «максимум» в качестве неохраняемых.

Дополнительно на заседании коллегии палаты по патентным спорам представителем заявителя приобщены следующие материалы:

(22) распечатка сведений о патенте на промышленный образец;

(23) копия решения Роспатента от 21.12.2013 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 470929.

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

С учетом даты приоритета (28.04.2011) заявки № 2011713171 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 является комбинированным и содержит словосочетание «АнтиГриппин максимум». Фон обозначения выполнен в виде квадрата, разделенного наклонной границей на два цвета: красный – слева и синий – справа. Словесный элемент «АнтиГриппин» выполнен в оригинальной графике таким образом, что часть «Анти» находится на красной части фона и выполнена буквами синего цвета, а часть «Гриппин» находится на синей части фона и выполнена буквами красного цвета. При этом смежные стороны букв «И» и «Г» удлинены вниз и образуют стрелку. Вся композиция словесного элемента «АнтиГриппин» обведена белым контуром. Под словесным элементом «АнтиГриппин» расположена желтая неширокая полоса, края которой обозначены

красным цветом с плавной границей цвета. На фоне этой полосы буквами синего цвета выполнен словесный элемент «максимум» так, что он полностью находится под частью «Гриппин». Обозначение выполнено в белом, синем, красном и желтом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» с указанием словесных элементов «АнтиГриппин» и «максимум» в качестве неохраняемых.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой прямоугольную этикетку, разделенную горизонтальной линией на две части. Верхняя часть белого цвета содержит словесный элемент «АнтиГриппин», выполненный буквами кириллицы двух цветов: красного (часть «Анти») и синего (часть «Гриппин»). Под указанным словесным элементом справа также на белом фоне расположен комбинированный элемент со словесной частью «Natur Produkt», выполненной буквами латиницы черного цвета, и изобразительной частью в виде зеленого дерева, который имеет знак охраны ® и воспроизводит товарный знак (свидетельства №№ 164816, 273950), принадлежащий владельцу знака [1]. Нижняя часть обозначения, имеющая голубой и синий фон содержит композицию из красного круга и семи бело-голубых стрелок и белых буквенных элементов. Правовая охрана знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: «белый, красный, синий, черный, зеленый, голубой, светло-фиолетовый, темно-красный», в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элементы «Natur Produkt» и ® исключены из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и представляет собой прямоугольную этикетку, разделенную горизонтальной линией на две части. Верхняя часть белого цвета содержит словесный элемент «АнтиГриппин», выполненный буквами кириллицы двух цветов: красного (часть «Анти») и синего (часть «Гриппин»). Под указанным словесным элементом справа также на белом фоне расположен комбинированный элемент со словесной частью «Natur Produkt», выполненной буквами латиницы черного цвета, и изобразительной частью в виде зеленого дерева, который имеет знак охраны ® и воспроизводит товарный знак (свидетельства №№ 164816, 273950), принадлежащий владельцу знака [2]. Нижняя часть обозначения, имеющая розовый (в том числе светлый и

темный) фон содержит композицию из красного круга и семи бело-розовых стрелок и белых буквенных элементов. Правовая охрана знаку предоставлена в следующем 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 [3] представляет собой словесное обозначение «АнтиГриппин», выполненное буквами русского алфавита, буквы «А» и «Г» – заглавные, часть «Анти» выполнена светло-серым цветом, часть «Гриппин» – темно-серым. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «AntiGrippin», выполненное стандартным шрифтом буквами латиницы, 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.

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 (материалы (6)), принятыми на основании решения ФАС России от 07.11.2011 по делу № 1 14/152-11 (материалы (4)), 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, также признаны актом недобросовестной конкуренции. Решением Роспатента от 21.12.2013 правовая охрана этого знака признан недействительной полностью (материалы 23).

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.

Как указано выше, словесный элемент «АнтиГриппин» признан актами антимонопольного органа вошедшим во всеобщее употребление для обозначения лекарственного препарата от гриппа и простуды и не обладающим различительной способностью, в связи с чем по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ указанный элемент не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «максимум», означающий самое большое число (величина или ценность), наибольший предел, до которого что-либо может достигнуть (см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. – Павленков Ф., 1907, на сайте <http://dic.academic.ru>), является характеристикой заявленных товаров, в связи с чем также является неохраняемым.

Необходимо отметить, что в возражении заявителем выражено согласие с неохраноспособностью словесных элементов заявленного обозначения.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что графическое исполнение заявленного обозначения в целом и словесных элементов «АнтиГриппин» и «максимум» в частности является оригинальным и запоминающимся, в связи с чем композиция всего обозначения позволяет выполнять ему индивидуализирующую функцию.

При этом заявителем представлены согласованные с Минздравом России макеты упаковок (материалы (8)), одна из которых зарегистрирована в качестве промышленного образца (материалы (22)). Данные материалы иллюстрируют воспроизведение на упаковках заявленного обозначения, которое, согласно

закключениям Института социологии РАН (материалы (16)) известно российским потребителям.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение в целом охраноспособно и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с включением словесных элементов «АнтиГриппин» и «максимум» в качестве неохраняемых элементов в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, 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 словесных элементов «АнтиГриппин» и «максимум».

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

удовлетворить возражение от 14.11.2013, отменить решение Роспатента от 07.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011713171.