

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, с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164 (Правила зарегистрированы в Минюсте РФ 08.05.2003, рег. № 4520, официально опубликованы в Российской газете 21.05.2003 № 95. Изменения, внесенные Приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированы в Минюсте РФ 18.12.2003, рег. № 5339) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АвантаСайнс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку «VITRUM» (свидетельство № 114), при этом установила следующее.

По решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.06.2012 словесное обозначение «VITRUM» признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01 января 2004 года на имя Корпорации ЮНИФАРМ ИНК., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы». Данное обозначение было внесено в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под № 114.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2013, выражено мнение о том, что правовая охрана общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку «VITRUM» (№ 114) предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1512 и пунктом 1 статьи 1508 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- заинтересованность лица, подавшего возражение, основана на том, что оно, являясь владельцем товарных знаков «ВИТРУМ» и «VITRUM» (свидетельства №№ 300599 и 364252), зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров «косметика» 03 класса МКТУ, получило письмо-претензию от правообладателя общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «VITRUM» с требованием уступить права на упомянутые товарные знаки;

- само определение термина «общеизвестный» – известный всем, каждому (см. «Большой толковый словарь русского языка», Изд. Норинт, 2004, с. 691), означает, что знак должен быть известен подавляющей части населения Российской Федерации, однако обозначение «VITRUM» на указанную в заявлении дату – 01.01.2004 – не являлось общеизвестным;

- правообладатель является владельцем товарного знака «VITRUM» только с 2002 года (в соответствии с внесением изменений в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству № 143920);

- обозначение «VITRUM» не является знаком, имеющим давнюю историю, репутацию и известность, поскольку оно было создано специально для российского рынка витаминов, что подтверждается отсутствием до 2011 года регистрации данного обозначения в стране происхождения и производства товара – в США;

- в случае общеизвестности товарного знака, индивидуализируемые им товары должны повсеместно продаваться и рекламироваться;

- продвижение продукции, маркированной товарным знаком «VITRUM», в Российской Федерации началось в 2000 году, что подтверждается датами регистрации доменов vitrum.ru и vitrum.com;

- среди наград бренда «VITRUM», полученных в 2001-2004 гг., четыре диплома выданы компанией Ридерз Дайджест (англ. Reader's Digest), эти дипломы не показывают реальное знание потребителями товарного знака, так как они не являются общенациональными;

- правообладатель не входил в число 100 крупнейших рекламодателей Российской Федерации за 2004 год, а значит, он не вкладывал большие средства в рекламу товарного знака «VITRUM», которые для российского рынка за короткий промежуток времени позволили бы сделать знак общеизвестным;

- в заключении, на основании которого обозначение «VITRUM» было признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не прописаны ни объемы продаж в Российской Федерации препаратов «VITRUM», ни затраты на рекламу до 2004 года;

- несмотря на то, что по данным маркетингового агентства DSM GROUP минеральный комплекс «VITRUM CARDIO» по итогам 2004 года занял первое место по объему аптечных продаж в стоимостном и натуральном выражениях, его доля очень низкая и не может свидетельствовать об общеизвестности товарного знака;

- результаты социологического опроса общественного мнения, проведенного Институтом социологии РАН, не соответствуют действительности, опровергаются фактическим состоянием рынка, отраженным в маркетинговых исследованиях компаний TNS, DSM GROUP и Synovate Comcon;

- на основании исследования компании TNS с целевой аудиторией (жители городов с численностью населения 100 000 человек и более в возрасте 16 лет и старше) в первом полугодии 2004 года 55 507 900 человек, из которых потребителями витаминов различных марок являлось 23 543 100 человек, только 35 % знало о витаминах «VITRUM», что в разы меньше, чем было указано в опросе общественного мнения, проведенного Институтом социологии РАН;

- исследования Synovate Comcon показывают, что в период с 2000 по 2004 гг., товарный знак «VITRUM» знало всего 34,9-32,3 % респондентов-потребителей

витаминов, а на конец 2012 года знание составило 43,1 % респондентов-потребителей витаминов;

- по данным компании DSM GROUP в 2012 году продажи витаминов «VITRUM» в натуральном выражении (в количестве упаковок) составили 5 433 984 штук, то есть всего 2,1 % от общего количества проданных/купленных витаминов, при том, что доля рынка других витаминов была выше («КОМПЛИВИТ» – 3,2-3,7 %; «АСВИТОЛ» – 4,9-5,4 %. «АЕВИТ» – 3,1-6,8 %);

- витамины «VITRUM» являются дорогостоящей продукцией, имеющей незначительный объем продаж, и, как следствие, обозначение «VITRUM» не могло быть известно подавляющему количеству потребителей и быть общеизвестным на 01.01.2004;

- правообладатель пытается воспользоваться репутацией товарного знака «ВИТРУМ»/«VITRUM», созданной в косметическом сегменте рынка лицом, подавшим возражение, и распространить обозначение «VITRUM» на товары 03 класса МКТУ;

- признание обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивалось правообладателем именно на 01.01.2004 исключительно с целью давления на лицо, подавшее возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку «VITRUM» (№ 114).

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 114 на общеизвестный в Российской Федерации товарный знак «VITRUM» [1];

- распечатки свидетельств №№ 300599, 364252 на товарные знаки лица, подавшего возражение [2];

- копии выписок из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридических лицах: ООО «АвантаСайнс», ООО «АвантаТрейдинг», Реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «Аванта» [3];

- копия лицензионного договора № 09/2009/74, зарегистрированного 30.11.2009 за № РД0057546 [4];

- копия договора поставки № 01/2005/018 от 01.01.2005, дополнительных соглашений к нему, товарных накладных от 30.01.2012, 21.11.2011, 22.11.2010 [5];

- копии санитарно-эпидемиологического заключения, декларации соответствия, свидетельства ЕВРАЗЭС на продукцию [6];

- распечатка с сайта <http://www.avnt.ru>, свидетельство RU-center [7];

- распечатка с сайта программы «Контрольная закупка» [8];

- копия письма-претензии правообладателя, копия переписки [9];

- копия страниц Большого Толкового словаря русского языка, изд. Норинт, 2004 [10];

- распечатка заключения – приложения к решению Роспатента о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком [11];

- распечатки регистраций №№ 74398696, 75192013 товарных знаков, зарегистрированных в США, на имя иного лица [12];

- распечатка регистрации № 85267545 товарного знака, зарегистрированного в США, на имя правообладателя [13];

- распечатки регистрации ЕС № 002500759 и базовой немецкой регистрации № 39947601 товарного знака «VITRUM» на имя правообладателя [14];

- распечатка с сайта www.nic.ru сведений о доменах vitrum.ru и vitrum.com и unifarm.ru [15];

- информация о наградах Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК. и о компании Ридерз Дайджест [16];

- рейтинг крупнейших рекламодателей на ТВ в 2004 году [17];

- отчет маркетингового агентства DSM GROUP по итогам 2004 года [18];

- статистическая информация компании TNS в период 2000-2012 года по витаминам [19];

- информационное письмо о подтверждении данных исследования «Российский Индекс Целевых Групп», проведенного компанией Synavate Comcon [20];

- информационное письмо компании DSM GROUP [21];

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 427068, 424244, 424066, 439876, 439877 и о заявке № 2013707781 [22].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, был представлен отзыв на возражение, содержащий следующие доводы:

- правообладатель не оспаривает заинтересованность лица, подавшего возражение, однако действия по подаче возражения предприняты им до завершения переговоров в отношении уступки исключительных прав на товарные знаки и могут быть расценены как недружественные и недобросовестные;

- в рамках делопроизводства по рассмотрению заявления о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в материалы дела правообладателем были направлены достаточные и обоснованные письменные доказательства, свидетельствующие о наличии оснований для признания заявленного им обозначения общеизвестным товарным знаком;

- лицо, подавшее возражение, исходит из заинтересованного представления информации, что приводит к занижению и/или смещению значимых показателей, и, как следствие, к ошибочному обоснованию выводов;

- товарный знак «VITRUM» в отношении товаров 05 класса МКТУ был зарегистрирован на территории Российской Федерации с приоритетом от 30.12.1994, то есть почти за десять лет до признания обозначения «VITRIM» общеизвестным товарным знаком, поливитамины с минералами, составляющие перечень товаров правообладателя, начали активно поставляться и продаваться на территории России с 1994 года;

- в качестве приложений к заявлению о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным товарным знаком правообладатель представил данные об объемах продаж производимых им товаров и о территориальном распределении продаж у

крупнейших национальных фармацевтических дистрибьюторов Российской Федерации, а также сведения о движении товара на специализированном таможенном складе, свидетельствующие о поставках в Российскую Федерацию указанных товаров;

- указание в возражении на то, что правообладатель не входил в число 100 крупнейших рекламодателей России, не имеет никакого отношения к существу дела и основано на оценке рекламной активности из расчета продаж всех представленных на территории Российской Федерации товаров и услуг, без учета рекламы и продвижения различных видов товаров определенного назначения, при том, что в этот список не входит ни одна фармацевтическая компания мира, включая крупнейших производителей лекарственных средств;

- в возражении указано на несоответствие социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН, фактическому состоянию рынка, в связи с чем правообладателем представляются письменные пояснения «Лаборатории социологической экспертизы» Института социологии РАН с дополнительным обоснованием условий и порядка проведения и оценки данных социологического исследования, проведенного Институтом социологии РАН, и оценкой результатов исследований, представленных лицом, подавшим возражение;

- в исследованиях, представленных лицом, подавшим возражение, приведены данные об известности обозначений (товарных знаков) среди потребителей витаминов в целом, в том числе и очень недорогих моновитаминов, в то время как товары правообладателя относятся к определенной группе – поливитамины с минералами, и товарный знак правообладателя признан общеизвестным именно в отношении этих товаров;

- по данным компании IMS Health в 2004 году доля продаж товаров под обозначением «VITRUM» среди витаминов (из расчета классификации товаров) составила 32 % в ценовом сегменте от 100 до 200 рублей за единицу упаковки; индекс дистрибуции товаров правообладателя под обозначением «VITRUM» составляет 93 % по всей территории Российской Федерации, что подтверждает высокий уровень узнаваемости продукции;

- согласно исследованиям компании Synovate Comcon, среди потребителей данной категории товаров известность обозначения «VITRUM» из расчета сосуществования (конкурентной среды) с товарами других производителей является очень высокой, при этом значительное количество потребителей пользуется товарами правообладателя регулярно и предпочитают их товарам других производителей;

- согласно данным компании DSM GROUP, витаминно-минеральные комплексы под обозначением «VITRUM» являются наиболее продаваемой серией препаратов в сравнении с конкурентами;

- товары правообладателя под обозначением «VITRUM» – единственные товары категории «витамины», постоянно представленные в ТОП-20 лидеров аптечных продаж на протяжении всего периода исследований.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об оставлении в силе правовой охраны общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «VITRUM».

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- информация об исследованиях, проводимых компанией Ридерз Дайджест, копии дипломов правообладателя [23];

- статьи «Реклама БАД и витаминов» (А. Крылов, «Рынок БАД», 2004, № 4 – <http://rudocctor.net>; Андрей Крылов, Зуенкова Ольга, 29.08.2003 – <http://www.marketing.spb.ru>) [24];

- аналитический обзор фармацевтического рынка «INPHARMACIA – 4, 2007» Центра маркетинговых исследований «ФАРМЭКСПЕРТ» [25];

- письмо и исследование компании IMS Health «VITRUM – 20 лет успеха на российском рынке» [26];

- исследование компании Synovate Comcon «Витамины: восприятие конечными потребителями» [27];

- выдержки из исследований компании DSM GROUP «Фармацевтический рынок России» [28];

- пояснения от 22.07.2013 «Лаборатории социологической экспертизы» Института социологии РАН [29].

В процессе рассмотрения возражения сторонами спора были представлены дополнительные пояснения и материалы.

Правообладателем представлены следующие дополнения:

- с начала использования и по настоящий момент товарный знак «VITRUM», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении, является «зонтичным» (объединяющим) обозначением, фактически индивидуализирующим перед потребителем многочисленную группу лекарственных препаратов, так, на настоящий момент обозначение «VITRUM» используется в качестве индивидуализирующего обозначения для 25-ти лекарственных препаратов 49-ти различных модификаций;

- в период рассмотрения заявления о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком правообладателем были представлены достаточные доказательства общеизвестности обозначения «VITRUM», а также было указано, что выбор даты был обусловлен, в том числе, и действиями лица, подавшего возражение;

- правообладатель планирует начать использовать обозначение «VITRUM» в отношении товаров и услуг 03 и 44 классов МКТУ;

- правообладатель гарантирует и несет полную ответственность за достоверность и подлинность всех фактических доказательств/выводов, представленных им в рамках рассмотрения заявления о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком;

- правообладателем были представлены документы, подтверждающие изменение наименования правообладателя с American Commerce Corporation (Американ Коммерс Корпорейшн) на UNIPHARM Inc. (ЮНИФАРМ ИНК.);

- в соответствии с международной системой классификации лекарственных средств, разделяющей категории различных товаров по Анатомо-терапевтическо-химической классификации (далее – АТХ), товары, в отношении которых

обозначение «VITRUM» признано общеизвестным товарным знаком, относятся к категориям A11A и A11B;

- исследования, представленные лицом, подавшим возражение, касаются всего товарного рынка витаминов, включая все категории витаминов (от A11A до A11J), а товары правообладателя относятся к определенной группе – поливитамины с минералами (код A11BA);

- приведенные лицом, подавшим возражение, данные не свидетельствуют о незначительном потреблении товаров правообладателя, наоборот, при сложении всех товарных рынков различных препаратов, относящихся к общей категории «витамины», с учетом общего количества потребителей всех категорий товаров указанных лицом, подавшим возражение, будет очевидным, что процент потребителей товаров правообладателя, маркированным обозначением «VITRUM», имеет очень высокий показатель;

- лицо, подавшее возражение, не учитывает, что товары, производимые правообладателем, относятся к категории лекарственных средств, направленных на улучшение здоровья потребителей, продажа которых конечному потребителю осуществляется исключительно через аптечные сети;

- по данным компании TNS, знание марки витаминов «VITRUM» в 2004 году составило 14,8-15 % от населения (а не 9,5 % – как указано лицом, подавшим возражение), то есть 21,5 млн. человек, в то время как потребление марки витаминов «VITRUM» в 2004 году составило 4-4,4 % от общего процента населения – более 6,3 млн. человек;

- исследование знания обозначений витаминов, проведенное компаниями TNS и Synovate Comcon, основано на методиках, целью которых является не принятие решения о наличии/отсутствии общеизвестности товарного знака, а выработка рекомендаций по продвижению товаров на рынке, в связи с чем данные об объемах продаж и долях рынка не могут опровергать данные, полученные по методике, использованной при проведении опроса Институтом социологии РАН;

- по уровню знания витамины «VITRUM» в оценках компаний TNS и Synovate Comcon, представленных лицом, подавшим возражение, также находятся среди

лидеров, при этом, если судить только по оценкам этих компаний, то вообще никакие товары категории «витамины» не являются широко известными в Российской Федерации, и даже аскорбиновую кислоту знают далеко не все потребители, что свидетельствует о систематическом занижении показателей известности;

- согласно данным компании IMS Health, продажи препаратов, маркированных общеизвестным товарным знаком «VITRUM», составили 0,673 млрд. рублей при общем объеме сегмента рынка 4,836 млрд. рублей;

- выводы лица, подавшего возражение, основаны на неправильном толковании особенностей методической оценки товаров определенных категорий, смешении социологических/маркетинговых оценок и направлены исключительно на выборочный показ цифр с целью искусственного занижения реальных данных, подтверждающих широкое использование общеизвестного товарного знака правообладателем и имеющуюся у него высокую потребительскую репутацию;

- при рассмотрении возражения и анализе каких-либо количественных показателей (затраты на рекламу, объемы продаж, доля на соответствующем товарном рынке) необходимо исходить из требований, которые предъявлялись при рассмотрении заявления о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным товарным знаком;

- ввод товаров, маркированных общеизвестным товарным знаком «VITRUM», в гражданский товарооборот в период 1994 – 2004 гг. осуществлялся и другими способами – через таможенный терминал Шереметьево, прямыми поставками на соответствующие склады в различные города для удобства региональных покупателей;

- на 01.01.2004 правообладатель являлся одной из немногочисленных групп компаний, образовавших фармацевтический рынок Российской Федерации в начале его создания;

- витаминно-минеральные комплексы «VITRUM» занимали первое место по объемам продаж на территории Российской Федерации среди однородных товаров других производителей;

- препараты «VITRUM» присутствуют с 2001 г. в подавляющем большинстве аптек во всех регионах Российской Федерации, и являлись к 2004 г. брендом № 1 в России среди витаминно-минеральных комплексов;

- данные о произведенных затратах на рекламу товарного знака были представлены правообладателем и составляют за период 2001-2003 гг. более 3-х миллионов долларов США;

- продвижение лекарственных препаратов осуществляется, в основном, с помощью медицинских представителей (которые в период 1998 – 2009 гг. посещали врачей и аптечные учреждения и информировали их о новых лекарственных препаратах), затраты на содержание которых составляли более 2,5 млн. долларов США в год;

- значительную роль в продвижении препаратов «VITRUM» сыграли дистрибьюторы правообладателя, которые, участвуя в крупнейших российских выставках (АПТЕКА, Лекарства для всех), внесли большой вклад в «узнаваемость» бренда для участников фармацевтического рынка;

- словесное обозначение «VITRUM» не имеет смыслового значения и создано сотрудниками компании правообладателя в 1993 году специально для витаминно-минеральных комплексов, поставляемых в Россию и страны Восточной Европы.

Дополнительные материалы, представленные правообладателем:

- копии документов об изменении наименования правообладателя [30];

- сведения о категориях товаров по группам АТХ [31];

- информация о подаче правообладателем возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№ 300599, 364252, а также сведения о заявке № 2013726493 на регистрацию товарного знака «VITRUM» на имя правообладателя в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ [32];

- статьи и решения судов, не касающиеся обозначения «VITRUM» [33];

- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 439876, 427068, 439877, принадлежащих лицу, подавшему возражение [34];

- распечатка из сети Интернет о косметике «VITRUM» [35];

- выдержки из ранее представленных [26-27] отчетов компаний IMS Health и Synovate Comcon [36];
- отчет компании TNS по знанию и потреблению витаминов бренда «VITRUM» [37];
- выдержки из аналитического обзора фармацевтического рынка [38];
- письмо ЗАО Фирма «Центр Внедрения «Протек» о поставках витаминно-минеральных комплексов «Витрум» с 1994 года [39];
- статья «Мониторинг продаж витаминных лекарственных препаратов» (Е. Насекина (аналитик DSM GROUP), «Фармацевтические ведомости», 2004, № 4) [40];
- копия инструкции по применению лекарственного препарата «Витрум Остеомаг» [41];
- сведения об объемах продаж товаров под обозначением «VITRUM» за 2000 – 2012 гг. [42];
- пояснительная записка Представительства Корпорации ЮНИФАРМ ИНК. [43];
- Отчет о расходах на продвижение бренда «Витрум» в России за период с 2001 по 2010 гг. [44];
- реестр договоров Представительства Корпорации ЮНИФАРМ ИНК., касающихся рекламы бренда «Витрум» за 2005 – 2010 гг. [45];
- выдержки из отчетов компаний DSM GROUP [46];
- обзор розничного рынка витаминов в 2003 году (<http://vita-vitamin.ru>) [47];
- письмо и результаты исследования компании Synovate Comcon о витаминно-минеральных комплексах «Витрум» [48];
- письмо ООО «Ориола» с перечнем инвойсов [49];
- письмо ЗАО НПК «Катрен» с перечнем инвойсов [50];
- сведения о продаже препаратов «Витрум» дистрибьюторами [51];
- пояснения от 02.10.2013 «Лаборатории социологической экспертизы» Института социологии РАН [52];
- письмо ЗАО Фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК» о сроках годности [53];

- копии контрактов № 1484-Р от 31.08.2004, № 1541-Р от 01.11.2006 [54];
- сведения об отгрузке товаров правообладателя с таможенного склада за период с 01.01.2005 по 31.12.2010, а также за период с 01.01.2001 по 10.12.2002 [55];
- заявки правообладателя на отпуск со склада продукции, предназначенной ЗАО «СИА Интернейшнл» [56];
- счета (инвойсы), выставленные правообладателем компании SIA INTERNATIONAL (ЗАО «СИА Интернейшнл»), Москва [57];
- заявки правообладателя на отпуск со склада продукции, предназначенной ЗАО Фирма «Центр Внедрения «Протек» [58];
- заявки правообладателя на отпуск со склада продукции, предназначенной ЗАО НПК «Катрен» [59];
- счета (инвойсы), выставленные правообладателем компании ЗАО НПК «Katren» (ЗАО НПК «Катрен»), Новосибирск [60];
- письмо ЗАО Фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК» с перечнем инвойсов [61];
- сведения о получении представителем лица, подавшего возражение, отзыва на возражение, а также дополнительных материалов [62].

Лицом, подавшим возражение, ознакомленным, в соответствии с его ходатайствами, со всеми материалами, имеющимися в деле, в том числе, относящимися к рассмотрению заявления о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представлены следующие дополнения:

- в материалах отзыва правообладателя, а также в материалах и документах, на основании которых обозначение «VITRUM» было признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, отсутствуют документы, подтверждающие введение товаров, а именно витаминов, маркированных обозначением «VITRUM», в гражданский оборот на территории Российской Федерации в объеме, позволяющем признать обозначение общеизвестным по состоянию на 1 января 2004 года;

- представленные правообладателем отчеты о движении товара на таможенном складе за периоды 01.05.1998 – 31.05.1998, 01.05.1998 – 30.04.2010 не подтверждают факт ведения товаров в гражданский оборот, так как нет никаких доказательств того, куда «двигался» товар на таможенном складе;

- заключение, на основании которого обозначение «VITRUM» признано Роспатентом общеизвестным товарным знаком, базируется не на фактических данных о реализации товаров, а на данных опроса общественного мнения, проведенного в 2010 году;

- большинство представленных правообладателем документов датированы позднее 01.01.2004, то есть выходят за рамки рассматриваемого периода;

- премии журнала Ридерз Дайджест не подтверждают знание потребителями обозначения «VITRUM», а лишь демонстрирует эффективность рекламы в данном печатном издании;

- в документах правообладателя сведения о значительных затратах на рекламу отсутствуют;

- данные одних агентств незначительно отличаются от данных других агентств, и не позволяют признать объемы продаж, затраты на рекламу, распространение витаминов «VITRUM» на территории России достаточными для утверждения об общеизвестности;

- из заключения по результатам социологического исследования, проведенного Институтом социологии РАН, следует, что 61 % респондентов увидели обозначение «VITRUM» ранее 1998 года, однако, исходя из возрастного состава респондентов, видно, что значительной части опрошенных в 1998 году было около 10 лет, что позволяет усомниться в корректности информации;

- данные, полученные в ходе опроса потребителей Институтом социологии РАН, не подтверждают, что обозначение «VITRUM» стало общеизвестным по состоянию на 01 января 2004 года, в свою очередь, исследования компаний TNS, DSM GROUP и Synovate Comcon, свидетельствуют о том, что уровень знания обозначения «VITRUM» является крайне низким (около 10 % всех потребителей и 25 % потребителей витаминов);

- поскольку обозначение «VITRUM» используется для маркировки товаров народного потребления, опрос должен был производиться среди всех «средних» потребителей, а проведение опроса среди потребителей исключительно витаминно-минеральных комплексов является недопустимым;

- «проведение опроса Институтом социологии РАН было призвано не получить достоверные данные об известности обозначения «VITRUM», а получить «доказательства» для незаконной регистрации данного обозначения в качестве общеизвестного»;

- правообладателем представлены документы, в которых присутствует обозначение «ВИТРУМ», выполненное в кириллице, а не «VITRUM» в латинице, что, по сути, является другим товарным знаком;

- письма ЗАО Фирма «Центр Внедрения «Протек», ООО «ОРИОЛА», ЗАО НПК «Катрен», а также справка о расходах по продвижению бренда «ВИТРУМ» в период с 2001 по 2010 года представляют собой голословные утверждения;

- результаты опроса Институтом социологии РАН содержат неточности в цифрах, что позволяет говорить о недостоверности полученных данных в целом;

- витамины и витаминно-минеральные комплексы являются товарами народного потребления, то есть оспариваемый общеизвестный товарный знак должен быть известен подавляющей части населения Российской Федерации, а не узкоспециализированной группе;

- известность знака должна подтверждаться деятельностью до даты, с которой знак признан общеизвестным, а не после нее;

- большую часть препаратов правообладатель начал производить после даты, на которую просил установить общеизвестность;

- если правообладатель не может представить доказательства общеизвестности товарного знака в определенный момент времени (вне зависимости от причин, вызвавших данную невозможность), в удовлетворении заявления о признании обозначения общеизвестным должно быть отказано;

- применение правообладателем классификации АТХ призвано искусственно завысить процент знания обозначения «VITRUM» – необходимо учесть, что один и тот же товар может относиться к разным группам АТХ;

- применительно к средствам индивидуализации существующая классификация – МКТУ – не рассматривает витаминно-минеральные комплексы в качестве самостоятельного товара;

- ни одна из существующих классификаций («Фармакологические группы», «АТХ», «Международные непатентованные или химические наименования») не содержат такого термина как «витаминно-минеральные комплексы».

Лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- комментарий ФГБОУ ВПО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» к заключению экспертизы, проведенной РАН [63];

- распечатка постановления Правительства РФ от 27.05.1997 № 647 «О ввозе и вывозе лекарственных средств и фармацевтических субстанций» [64];

- распечатка письма Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 14.06.2000 № 01-06/16084 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации лекарственных средств и фармацевтических субстанций» [65];

- распечатка статьи 47 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ [66];

- распечатка из сети Интернет о документах, регулирующих остаточный срок годности при закупке лекарственных препаратов аптечными учреждениями [67].

При рассмотрении возражения от 15.05.2013 коллегией палаты по патентным спорам также анализировались доводы и материалы правообладателя, имеющиеся в материалах заявления от 22.02.2012 о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным товарным знаком. Перечень материалов приведен на страницах 1 - 3 заключения Экспертной комиссии, являющегося Приложением к решению Роспатента от 28.06.2012 о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.02.2012) подачи заявления о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, правовая база для оценки правомерности предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку включает в себя положения Конвенции по охране промышленной собственности (принятой в Париже 20.03.1883, пересмотренной в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958, в Стокгольме 14.07.1967 и 28.09.1979) (далее – Парижская Конвенция), а также Кодекса, Правил ППС и Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

Статьей 6-bis (1) Парижской конвенции предусматривается защита знака, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране **общеизвестным** в качестве знака лица, пользующегося преимуществами Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов.

Статьей 6-quinquies (C(1)) Парижской конвенции устанавливается, что для определения, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Кодекса по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по

интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.14 Правил ППС в Палату по патентным спорам может быть подано возражение против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку.

Согласно пункту 1.1 Правил ОИ общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания может быть признан товарный знак или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации на основании его регистрации, товарный знак или знак обслуживания, охраняемые на территории Российской Федерации без регистрации в соответствии с международным договором Российской Федерации, или обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров и (или) услуг, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которые в результате их интенсивного использования в отношении товаров или услуг конкретного лица стали в Российской Федерации широко известны среди потребителей этих или однородных им товаров или услуг.

Согласно пункту 1.3 Правил ОИ заявление о признании товарного знака общеизвестным может быть подано лицом, считающим используемый им товарный знак или обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, в частности, в случаях, когда использованию заявителем своего товарного знака и получению от этого использования преимуществ в предпринимательской деятельности препятствуют подача иным лицом заявки на регистрацию товарного знака, регистрация товарного знака на имя иного лица или использование иным лицом товарного знака, являющегося тождественным или сходным до степени смешения со знаком заявителя и предназначенным для использования в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если установлено, что представленные заявителем фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении; либо имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

В результате рассмотрения возражения от 15.05.2013 коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Ни Кодекс, ни Правила ОИ не содержат конкретного и/или исчерпывающего перечня документов, необходимых для принятия решения об общеизвестности обозначения или товарного знака.

Рассмотрение вопроса об общеизвестности обозначения или товарного знака иницируется, в соответствии с Кодексом, лицом, считающим общеизвестным используемое им обозначение или товарный знак. При рассмотрении такого заявления в распоряжении Роспатента имеются представляемые заявителем по его усмотрению сведения и материалы, достоверность которых предполагается. Дата, с которой испрашивается общеизвестность обозначения или товарного знака, указывается заявителем.

С учетом сказанного, в результате анализа совокупности сведений и материалов, представленных Корпорацией ЮНИФАРМ ИНК. в рамках делопроизводства по заявлению от 22.02.2012, обозначение «VITRUM» было признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2004 в отношении товаров «лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы».

Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку оспаривается лицом, подавшим возражение от 15.05.2013, в связи с отсутствием, по его мнению, общеизвестности обозначения «VITRUM» на 01.01.2004.

Основными доказательствами отсутствия общеизвестности обозначения «VITRUM» на 01.01.2004, представленными указанным лицом, являются маркетинговые исследования [18-21], в которых проведен анализ рынка витаминов.

Поскольку сведения маркетинговых исследований, относящиеся к временному периоду после 01.01.2004, не могут доказывать отсутствие общеизвестности на рассматриваемую дату, коллегией палаты по патентным спорам изучены показатели за 2000 – 2003 гг.

Результаты исследования компании TNS показывают уровень знания марки витаминов «VITRUM» среди всего населения старше 16 лет, который в 2003 году составил в среднем около 15,15 % респондентов. Среди потребителей витаминов старше 16 лет уровень знания витаминов «VITRUM» в 2003 году составил в среднем 38,35 % респондентов. Аналогичные данные компании Synovate Comcon за 2003 год составляют – 22,1 % и 31,2 % среди всего населения старше 16 лет и среди потребителей витаминов старше 16 лет соответственно.

Коллегия палаты по патентным спорам считает, что вышеприведенные числовые показатели являются значительными, особенно с учетом того, что витаминно-минеральные комплексы, витамины не относятся к обыкновенным товарам ежедневного потребления (хлеб, молоко), а назначаются или рекомендуются врачом. Знание марок такого товара основывается, прежде всего, не на личном опыте его покупки, а на рекламной информации или информации врача, а также на сведениях, полученных при посещении аптечных учреждений.

Также лицом, подавшим возражение, выражено мнение о недостоверности данных социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН, которое представлялось правообладателем для подтверждения общеизвестности обозначения «VITRUM» в рамках рассмотрения заявления от 22.02.2012. В отношении указанного довода следует отметить, что коллегией не могут быть сформулированы выводы относительно достоверности или недостоверности представленного документа, так как подобная оценка не относится к компетенции Роспатента.

Противоречивость результатов исследований, представленных обеими сторонами, объяснена в материалах [29], [52] и обосновывается различной методологией и целями исследований.

В связи с изложенным маркетинговые исследования [18-21] не опровергают известности обозначения «VITRUM» на 01.01.2004. Из данных материалов, с учетом вида и стоимости товаров правообладателя, прослеживается, что около трети потребителей витаминов знали обозначение «VITRUM», что являлось значительным показателем.

Лицом, подавшим возражение, изложены также доводы об отсутствии в материалах заявления от 22.02.2012 доказательств введения в гражданский оборот и рекламы товаров правообладателя.

Вместе с тем материалы, на основании которых обозначение «VITRUM» признано общеизвестным, содержат, среди прочих, документы о движении товаров правообладателя на таможенном складе ЗАО «Айтемс склады» (Items), договоры о размещении рекламы в печатных изданиях с копиями публикаций, сведения о расходах на рекламу продукции, маркированной обозначением «VITRUM».

Кроме того, при рассмотрении возражения правообладатель дополнил доказательную базу материалами [30], [49–51], [54–61], которые с учетом ранее представленных документов свидетельствует о следующем.

Правообладателем представлены материалы [30], подтверждающие, что 02.07.1997 года его наименование было изменено на UNIFARM INC. До указанной даты правообладатель действовал как American Commerce Corporation.

Товары правообладателя, в том числе индивидуализируемые «зонтичным» обозначением «VITRUM», поступившие на таможенный склад компании «Айтемс», на основании заявок правообладателя и инвойсов, отгружались компаниям, деятельностью которых является дистрибуция фармацевтических препаратов и иных товаров для здоровья (ЗАО «СИА Интернейшнл», ЗАО Фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК», ЗАО НПК «Катрен»). В частности, сведения письма [61] подтверждены заявками правообладателя [58], а инвойсы [57] и [60] соотносятся с заявками на отгрузку товара [56] и [59]. Данные об отгрузке товаров правообладателя с таможенного склада, в частности, за период с 01.01.2001 по 10.12.2002 имеются в документе [55], содержащем также номера деклараций и наименования компаний – покупателей товаров.

Так, согласно заявкам на отгрузку препаратов «Витрум» №№ 919, 904, 893, 885, 880, 896,847, 835, 829, 811 соответствующим инвойсам №№ 13555, 13507, 13493, 13468, 13417, 13404, 13354, 13324, 13297, 13251 только компании ЗАО «СИА Интернейшнл» и только за период апрель-октябрь 2002 года было отгружено 114 472 упаковок товаров.

Согласно письму [61], содержащему ссылки на конкретные инвойсы, соотносящиеся с заявками [58], в которых также имеются указания инвойсов, компании ЗАО Фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК» в 2002 году было поставлено 548 235 упаковок витаминно-минеральных комплексов «Витрум», в 2003 году этот же показатель составил 871 101упаковок.

Сведения о расходах на рекламу продукции, маркированной обозначением «VITRUM» [44], представленные также к заявлению от 22.02.2012 о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, показывают значительные затраты – более 1 млн. долларов США в год – на рекламу витаминно-минеральных комплексов «VITRUM», производимых правообладателем. При этом согласно материалам [24] указанная сумма является одной из самых больших в сегменте рынка именно витаминов с минералами в период с 2002 по март 2003 гг.

Что касается довода лица, подавшего возражение, об использовании обозначения в кириллице, а не в латинице, следует отметить, что реклама и упаковка товаров (материалы заявления от 22.01.2012), напротив, индивидуализируют продукцию обозначением «VITRUM». Написание в кириллице используется на упаковках и в сопроводительной документации, согласно пояснениям правообладателя, лишь для удобства делопроизводства в Российской Федерации.

Доводы сторон о группах АТХ не обосновывают наличие/отсутствие общеизвестности обозначения, поскольку потребители не разделяют фармацевтическую продукцию по группам АТХ.

Иные дополнительные материалы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, содержащие сведения, относящиеся к периоду после 01.01.2004, не могут служить подтверждением доводов сторон о наличии или об отсутствии общеизвестности оспариваемого обозначения на указанную дату.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому общеизвестному товарному знаку «VITRUM».

10.01.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило «Особое мнение» представителя лица, подавшего возражение, в котором изложена позиция о неправомерности участия в заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.12.2013, членов коллегии Добрынина О.В. и Травникова Д.В.

В отношении данной позиции необходимо отметить следующее.

Состав коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку «VITRUM» № 114 назначен Руководителем Роспатента 26.12.2013 согласно имеющемуся в деле Представлению.

Вопрос об отводе состава коллегии палаты по патентным спорам или конкретных членов коллегии был рассмотрен на заседании 30.12.2013 до начала рассмотрения возражения по существу. Рассмотрение вопроса об отводе после заседания коллегии не предусмотрено Правилами ППС.

Кроме того, обоснования неправомерности участия в заседании указанных выше членов коллегии, приведенные лицом, подавшим возражение, носят субъективный характер и не подпадают под основания для отвода, исчерпывающий перечень которых приведен в пункте 4.2 Правил ППС.

24.01.2014 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило Обращение лица, подавшего возражение, к Руководителю Роспатента, содержащее мнение о необъективности рассмотрения возражения, состоявшегося 30.12.2013, обоснованное собственным анализом документов, представленных правообладателем в рамках делопроизводства по заявлению о признании обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В отношении указанного следует отметить, что изложенная в Обращении позиция является субъективной, а анализ предоставления правовой охраны оспариваемому общеизвестному товарному знаку «VITRUM» приведен в мотивировочной части настоящего заключения на основе анализа имеющихся в деле материалов.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2013, оставить в силе правовую охрану общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «VITRUM» (свидетельство № 114).