

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2014, поданное ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311271, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.07.2006 за №311271 по заявке №2005709366 с приоритетом от 21.04.2005 на имя ООО «Микрохирургия», Москва (далее - правообладатель) для товаров и услуг 05, 35, 42, 44 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 21.04.2015.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВИЗИТОН», выполненное буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №311271 предоставлена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от

23.09.1992, №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, введенными 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- факт регистрации товарного знака по свидетельству №311271 породил в сознании потребителей ложные представления об изготовителе товаров 05 класса МКТУ и лице, оказывающем услуги 42, 44 классов МКТУ, так как указанные товары и услуги на момент регистрации товарного знака ассоциировались у российских потребителей непосредственно с лицом, подавшим возражение - ООО НЭП «Микрохирургия глаза»;

- ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» (далее - ООО НЭП «Микрохирургия глаза») является дочерним предприятием Федерального государственного бюджетного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (далее - ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова»);

- ООО НЭП «Микрохирургия глаза» было создано на базе ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» в 1990 году с целью более детального изучения патогенеза важнейших заболеваний органа зрения и разработки средств и способов их хирургического и консервативного лечения;

- ООО НЭП «Микрохирургия глаза» это современное, отвечающее международным стандартам структурное подразделение, задачей которого является производство высококачественных фармакологических препаратов и расходных материалов, необходимых как на этапах выполнения микрохирургических операций, так и для лечения целого спектра офтальмопатологий;

- на момент подачи заявки на товарный знак «ВИЗИТОН» по свидетельству №311271 ООО НЭП «Микрохирургия глаза» являлось единственным производителем продукции «ВИЗИТОН» на территории Российской Федерации и производило этот препарат с 1993 года;

- препарат «ВИЗИТОН», производимый ООО НЭП «Микрохирургия глаза», приобрел широкую популярность среди медицинских специалистов и заслужил доверие потребителей;

- таким образом, товарный знак по свидетельству №311271 был неправомерно зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ (указанные услуги могут осуществляться посредством применения товаров 05 класса МКТУ) на имя другого юридического лица - ООО «Микрохирургия», не имеющего к производителю никакого отношения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №311271 недействительной в отношении товаров 05 и услуг 43, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатка из БД ФИПС товарного знака «ВИЗИТОН» по свидетельству №311271 [1];

- копия решения № 11 от 01.04.2014 единственного участника ООО «НЭП Микрохирургия глаза» - ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России [2];

- копия решения № 8 от 11.04.2012 единственного участника ООО «НЭП Микрохирургия глаза» - ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России [3];

- копия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «НЭП Микрохирургия глаза» [4];

- копия Устава ООО НЭП «Микрохирургия глаза», 2004 г. [5];

- распечатки из сети Интернет [6];

- копия Лицензии на производство и реализацию изделий медицинского назначения, рег.№ 42/99-325-0532 от 05 мая 1999 [7];

- копия патента №2114587 на изобретение «Раствор для защиты роговицы от повреждений «Визитон-1», с приоритетом от 27.03.1997 [8];

- копия патента №2323726 на изобретение «Композиция, проявляющая местноанестезирующую активность» с приоритетом от 16.11.2006 [9];

- копия патента №2076671 на изобретение «Раствор для защиты и лечения заболеваний и повреждений роговицы «визитон» с приоритетом от 13.04.1993 [10];

- копия патента №2232000 «Способ профилактики острой декомпрессии глаза в ходе фистулизирующих антиглаукоматозных операций» с приоритетом от 26.11.2001 [11];

- копии сертификатов соответствия на продукцию «Протектор роговицы глаза интраоперационный гелевый «Визитон-ПЭГ» [12];

- копии Технических условий ТУ - 9393 -008 - 29039336 - 2002 от 2002 г., ТУ - 9398 -008 - 29039336 - 2009 от 2009 г., ТУ - 9398 -008 - 29039336 - 2005 от 2005 г. [13];

- информация из журнала «Офтальмохирургия» №3, 1996 г. (Статья «Клинико-экспериментальное обоснование применения вископротектора ВИЗИТОН в хирургии катаракты») [14];

- информация из журнала «Офтальмохирургия» № 4, 2003 г. (Статья «Экспериментальное исследование ирригационного протектора эндотелия роговицы при факоемульсификации катаракты») [15];

- копия регистрационного удостоверения №ФСР 2010/07378 [16];

- копия регистрационного удостоверения № ФСР 01031475/1140-05 [17];

- копия регистрационного удостоверения № 29/10020100/1475-01 [18];

- выписка операций по лицевому счету ООО НЭП «Микрохирургия глаза», в которой упоминается оплата за препараты «ВИЗИТОН» [19];

- копии товарных накладных [20];

- распечатки из сети Интернет [21];

- выдержка из материалов научно-практической конференции [22];

- выдержка из сборника научных статей [23];

- выдержка из книги «Офтальмология с использованием полимеров» [24].

В адреса правообладателя (ООО «Микрохирургия», 196633, Москва, Боровское ш., д. 33 и 127238, Москва, Ильменский пр-д, д. 17 а), указанные в Госреестре и в материалах дела заявки №2005709366, в установленном порядке 10.06.2014 были направлены уведомления о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 16.07.2014, с приложением возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Указанная корреспонденция была возвращена с отметкой почты о причине возврата «истек срок хранения».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.07.2014, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.

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

С учетом даты (21.04.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №311271 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 (абзац 2) статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.3 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.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

Согласно подпункту 1) пункту 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 21.04.2005 по свидетельству №311271 представляет собой словесное обозначение «ВИЗИТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Возражение от 10.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311271 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ подано ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза».

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара.

Слово «ВИЗИТОН» отсутствует в словарно-справочных источниках, то есть является фантазийным. Фантазийный характер свидетельствует о том, что изначально данное слово не обладает семантикой, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение с точки зрения изготовителя товаров 05 класса МКТУ, либо лица, оказывающего услуги 42, 44 классов МКТУ.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета обозначения.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного знака «ВИЗИТОН» по свидетельству №311271 на имя ООО «Микрохирургия» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, в связи с использованием ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначения «ВИЗИТОН» для маркировки протектора роговицы глаза интраоперационного гелевого, однородного товарам 05 и связанным с ними услугам 42, 44 классов МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №311271.

Из совокупности представленных к возражению документов [6-24] усматривается, что ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» с 1999 производил и вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации протектор роговицы глаза интраоперационный гелевый, маркируемый обозначением «ВИЗИТОН-ПЭГ», основная индивидуализирующая часть которого тождественна оспариваемому товарному знаку.

Информация об указанном офтальмологическом препарате до даты приоритета товарного знака по свидетельству №311271 освещалась на научно-практических медицинских конференциях, была представлена в научных журналах медицинской тематики и в сети Интернет.

Необходимо отметить, что в ряде публикаций и патентах на изобретения в качестве разработчика препарата «ВИЗИТОН» фигурирует Государственное учреждение «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации. Указанная информация также соотносится с лицом, подавшим возражение, поскольку ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза» является дочерним предприятием Государственного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №311271 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 (услуги в области медицины, либо сопутствующие услуги) классов МКТУ произведена в нарушение требований пункта 2 статьи 6 Закона, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги. Данный вывод обусловлен тем, что у потребителя может сложиться ложное представление о принадлежности указанных товаров и услуг ООО «Научно-экспериментальное производство «Микрохирургия глаза».

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

удовлетворить возражение от 10.04.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №311271 в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.