

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 15.03.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АвантаСайнс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку по свидетельству № 114, при этом установила следующее.

По решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.06.2012 используемое в качестве товарного знака словесное обозначение «VITRUM» было признано с 01.01.2004 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей, а именно, витаминно-минеральные комплексы» на имя Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель). Данный знак был внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под № 114.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.03.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация общеизвестного товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1508 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков «ВИТРУМ» / «VITRUM» (в отношении неоднородных товаров) по свидетельствам №№ 300599 и 364252 с приоритетами более поздними

(29.01.2004 и 11.09.2006), чем дата, с которой обозначение «VITRUM» было признано общеизвестным товарным знаком на имя правообладателя (01.01.2004), ввиду чего существует угроза оспаривания правообладателем предоставления правовой охраны товарным знакам лица, подавшего возражение, что обуславливает наличие у него заинтересованности в подаче настоящего возражения;

- 2) поскольку право на общеизвестный товарный знак возникло у правообладателя только с даты принятия Роспатентом соответствующего решения и внесения знака в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков (28.06.2012), то является неправомерным указание в сведениях о нем даты, с которой обозначение признано общеизвестным товарным знаком (01.01.2004), как даты предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому общеизвестному товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- распечатка сведений об оспариваемом общеизвестном товарном знаке [1];
- распечатки сведений о товарных знаках лица, подавшего возражение [2];
- лицензионный договор [3];
- деловая переписка лица, подавшего возражение, и правообладателя [4];
- заключение коллегии Палаты по патентным спорам [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией от 21.05.2013, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому общеизвестному товарному знаку, которые соответствовали бы

указанным лицом, подавшим возражение, правовым основаниям (пункт 1 статьи 1508 Кодекса);

- 2) поскольку общеизвестный товарный знак является обозначением, которое приобрело известность в результате длительного использования, то в соответствии с нормами международного права и Кодекса правообладатель вправе выбрать (указать в заявлении) ту дату предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку, которая может быть им фактически доказана.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого общеизвестного товарного знака.

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

Правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого общеизвестного товарного знака, с учетом даты (22.02.2012) подачи заявления правообладателем о признании соответствующего обозначения общеизвестным товарным знаком, включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), упомянутый выше Кодекс и Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6-bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Кодекса по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1508 Кодекса предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак.

В соответствии с пунктом 2.1 Правил ОИ в заявлении должно быть указано, с какой даты заявитель считает свой товарный знак общеизвестным на территории Российской Федерации.

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 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 15.03.2013 мотивировано несоответствием оспариваемого общеизвестного товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

При этом необходимо отметить, что пунктом 3 статьи 1512 Кодекса предусмотрена возможность оспорить предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку только в случае его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1508 Кодекса, то есть только в случае наличия оснований для вывода о том, что соответствующее обозначение («VITRUM») именно на указанную в заявлении правообладателя дату (01.01.2004) не имело широкой известности среди потребителей в отношении определенных товаров правообладателя.

Однако рассматриваемое возражение не содержит каких-либо доводов и документов, касающихся вопросов об интенсивности или длительности использования правообладателем обозначения «VITRUM» в качестве товарного знака в отношении витаминно-минеральных комплексов (об объемах их производства и продаж, о деятельности по их продвижению, об активности рекламной кампании и т.д.) и об уровне известности данного знака потребителям на 01.01.2004.

Что касается приведенных в возражении доводов о неправомерности самого указания в сведениях об общеизвестном товарном знаке даты, с которой обозначение признано общеизвестным товарным знаком (01.01.2004), то следует отметить, что они являются ошибочными, поскольку не соответствуют нормам действующего законодательства и не относятся к вышеуказанным вопросам, определяющим условия охраноспособности общеизвестного товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Кодекса.

Так, норма пункта 1 статьи 1508 Кодекса прямо предписывает, что обозначение признается общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в случае наличия у него в результате интенсивного использования соответствующих признаков именно на указанную в заявлении правообладателя дату.

Из нормы пункта 2.1 Правил ОИ также следует, что датой, на которую оценивается наличие у обозначения признаков общеизвестного товарного знака, является дата, указанная самим правообладателем в заявлении о признании обозначения общеизвестным товарным знаком.

Такой датой, указанной в заявлении правообладателя и, соответственно, начиная с которой обозначение «VITRUM» было признано по решению Роспатента от 28.06.2012 общеизвестным товарным знаком, является именно 01.01.2004. Исключительное право правообладателя на общеизвестный товарный знак «VITRUM» возникло с 01.01.2004 (пункт 2 статьи 1508 Кодекса), так как на указанную в заявлении правообладателя дату (01.01.2004), согласно решению Роспатента от 28.06.2012, обозначение «VITRUM» уже обладало соответствующими признаками общеизвестного товарного знака, определенными пунктом 1 статьи 1508 Кодекса.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого общеизвестного товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.03.2013, оставить в силе правовую охрану общеизвестного товарного знака по свидетельству № 114.