

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

15 июля 2014 года

Дело № СИП–269/2014

Резолютивная часть судебного акта вынесена и оглашена 8 июля 2014 г.
В полном объеме судебный акт изготовлен 15 июля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Пашковой Е.Ю., Лапшиной И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляковой Н.Н., при участии представителей: от заявителя — адвокат Платонов М.П. по доверенности от 28.05.2014, от заинтересованного лица, решение которого оспаривается, — Слепенков А.С. по доверенности от 03.10.2013, Королев С.В. по доверенности от 06.06.2014, от третьего лица — Бурмистров Д.Б. по доверенности от 29.05.2014, Случ В.Н. по доверенности от 18.12.2013, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «АвантаСайнс» (ул. Кржижановского, 24/35, корп. 4, Москва, 117218, ОГРН 1047796854654) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии третьего лица: корпорация Юнифарм Инк. (350 Пятая Авеню, Свит 6701, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10118), об оспаривании решения Федеральной службы по интеллектуальной



собственности (Роспатента) от 31.01.2014 об отказе в удовлетворении возражения против регистрации общеизвестного товарного знака «VITRUM»,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «АвантаСайнс» (далее — Общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.01.2014 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку «VITRUM» по свидетельству Российской Федерации № 114 и обязанности аннулировать его регистрацию в качестве общеизвестного.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, заявителем указана корпорация Юнифарм Инк. — правообладатель спорного товарного знака (далее — Корпорация).

В судебном заседании 08.07.2014 представитель заявителя поддержал заявленные требования в полном объеме. В обоснование своей правовой позиции ссылается на несоответствие предоставления правовой охраны спорному товарному знаку как общеизвестному пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Считает не доказанной широкую известность в Российской Федерации спорного обозначения «VITRUM» по состоянию на 01.01.2004 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) — лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы. Указывает, что в представленных правообладателем документах отсутствуют сведения о введении товаров, маркированных обозначением «VITRUM», в гражданский оборот и сведения относительно продвижения правообладателем таких товаров. Обратил внимание суда на

противоречивость и недостоверность сведений социологического опроса и экспертных исследований, представленных Обществом в обоснование широкой известности спорного обозначения.

Отвечая на вопросы суда, представитель заявителя пояснил: обращение с настоящими требованиями обусловлено опасениями, что Обществом будут предприняты меры по аннулированию регистрации схожего товарного знака заявителя. В то же время представитель сообщил, что в настоящее время ему не известно о таких действиях третьего лица.

Представители Роспатента требования заявителя оспорили на основании доводов отзыва от 01.07.2014. Так, Роспатент указал, что широкая известность спорного товарного знака, по крайней мере с 2004 года, подтверждена представленными Корпорацией документами, исходящими как непосредственно от правообладателя, так и из независимых источников. Полагают, что ряд представленных заявителем контраргументов и сведений не только не опровергают широкую известность спорного знака, но и подтверждают ее, а иные сведения, на которых акцентирует внимание суда заявитель, не опровергают выводы Роспатента. Дополнительно представители Роспатента высказались об ошибочности мнения заявителя о том, что осведомленность потребителя о каком-либо товаре связана с личным опытом потребления такого товара; полагают, что источником осведомленности могут быть СМИ, фильмы, информация, полученная от иных потребителей.

Представители третьего лица на основании доводов отзыва от 26.06.2014 поддержали позицию Роспатента. Дополнительно высказались об ошибочности методологического подхода заявителя к определению общеизвестности товарного знака. Полагают, что предложенный заявителем подход, отраженный в возражениях и настоящем заявлении, не основан на законе. Представители сообщили, что Корпорация предпринимала шаги к внесудебному урегулированию спора с заявителем в отношении товарных знаков последнего, которые, по мнению

представителей Корпорации, паразитируют на репутации их общеизвестных знаков. Соответствующие меры к результату не привели, ввиду не достижения компромисса по цене уступки знаков заявителя. Мер по оспариванию товарных знаков заявителя Корпорация не предпринимает.

При разрешении спора суд исходит из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, Общество является владельцем товарного знака со словесным обозначением «ВИТРУМ» по свидетельству Российской Федерации № 300599 (дата приоритета от 29.09.2001, дата регистрации 30.01.2006) и товарного знака со словесным обозначением «VITRUM» по свидетельству Российской Федерации № 364252 (дата приоритета от 11.09.2006, дата регистрации 07.11.2008), зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ (вода туалетная; губная помада; косметические кремы; косметические кремы отбеливающие; косметические маски; косметические наборы; косметические препараты для ванн; косметические средства; косметические средства для бровей; косметические средства для загара; косметические средства для ресниц; косметические средства для ухода за кожей; лосьоны для косметических целей; масла косметические; мыла; одеколон; парфюмерные изделия; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; присыпка, пудра тальковая; пудра косметическая; соли для ванн; туалетные мыла кусковые; шампуни; эфирные масла) и услуг 44 (услуги в области гигиены и косметики для людей) класса МКТУ.

Общество использует указанные товарные знаки для маркировки и индивидуализации косметической продукции, в том числе гигиенической помады.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.06.2012 принято решение о признании принадлежащего Корпорации словесного обозначения «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2004 в отношении товаров 05 класса МКТУ (лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы). Данное обозначение было внесено в Реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков за № 114.

Обществом подано в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку как общеизвестному.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 31.01.2014 об отказе в удовлетворении возражения. Правовая охрана спорного общеизвестного товарного знака оставлена в силе.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, Общество оспорило его в судебном порядке в рамках настоящего дела.

Суд, оценив обстоятельства дела на основании собранных по делу доказательств, проанализировав доводы и возражения участников судебного процесса, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя и признания оспариваемого решения Роспатента недействительным, в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные

полномочия, если полагают, что оспариваемый акт, решение или действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания ненормативного правового акта недействительным является несоответствие акта закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения Обществом не оспариваются. На какие-либо нарушения процедурного характера, допущенные Роспатентом при рассмотрении возражений Общества и вынесении оспариваемого решения, Общество в поданном в суд заявлении не указывает.

При рассмотрении возражения Роспатентом верно определена правовая база для его рассмотрения с учетом даты его подачи (22.02.2012):

Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (Париж) (далее — Парижская конвенция), четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38 (далее — Правила).

В силу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и принятых резолюций АІРРІ (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известное большей части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциируется с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не является тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником для происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.

Согласно статье 2 Совместных рекомендаций ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 год) при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительности, степени и географическом районе использования знака и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание

этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку.

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, пункт 1(а) статьи 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев (таких например, как указание на то, что товар производится по лицензии или под контролем заявителя). Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению Роспатента такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Таким образом, по смыслу закона, критерием, по которому устанавливается, что товарный знак является общеизвестным в Российской Федерации, является одновременное выполнение следующей совокупности условий: 1) широкая известность данного обозначения 2) в отношении товаров (услуг) заявителя — определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя, будучи средством индивидуализации этих товаров (услуг) данного производителя, позволяющим потребителю выделить их среди товаров (услуг) других производителей.

Согласно пункту 1.1 Правил общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и знаком обслуживания может быть признан

товарный знак или знак обслуживания, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его 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.

В силу нормы пункта 3.2 тех же Правил товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что представленные фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении.

Согласно статье 4 Федерального закона от 18.12.2006 № 231–ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» Правила применяются в части, не противоречащей части четвертой ГК РФ. Таким образом, пункт 3.2. Правил применяется в части, не противоречащей пункту 1 статьи 1508 ГК РФ, который требует от заявителя подтвердить известность данного обозначения в отношении именно его товаров.

Как следует из материалов дела, Корпорация является производителем витаминно-минеральных комплексов, маркированных обозначением «VITRUM», присутствует на фармацевтическом рынке Российской Федерации начиная с 1994 года. На имя Корпорации зарегистрирована серия товарных знаков со словесным обозначением «VITRUM» в отношении товаров 05 класса МКТУ (№ 143920, 204670, 207914, 236480, 238021).

Вопреки мнению заявителя, считающего, что общеизвестное обозначение должно быть хорошо известно не менее чем 50% населения

страны, действующие нормативные положения не содержат каких-либо количественных критериев, позволяющих отделить общеизвестные товарные знаки от знаков, не имеющих широкой известности. Указанная категория носит оценочный характер.

Корпорацией в обоснование широкой известности в Российской Федерации товаров под обозначением «VITRUM» в Роспатент были представлены необходимые и достаточные доказательства широкой известности используемого обозначения: информация о части зарегистрированных на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарных знаках «VITRUM», правообладателем которых является Корпорация; распечатка перечня лекарственных препаратов, содержащих обозначение «VITRUM»; данные о доле бренда «VITRUM» на витаминном рынке России; данные по объемам продаж в Российской Федерации витаминно-минеральных комплексов, маркированных обозначением «VITRUM», в период с 2001 по 2010 год; сведения о международных регистрациях знака «VITRUM»; буклет Корпорации, копии наград и дипломов, полученных за продукцию, маркированную обозначением «VITRUM»; сведения о расходах на рекламу продукции, маркированной обозначением «VITRUM», и договоры на размещение рекламы; социологическое исследование Института социологии РАН о степени известности обозначения «VITRUM»; сведения из сети Интернет о компании «DSM Group», аналитические исследования компании «DSM Group» о фармацевтическом рынке Российской Федерации за 2004-2010 год; отчет о движении товара на таможенном складе ЗАО «Айтемс Склады» в период с 01.05.1998 по 31.05.1998, с 01.05.1998 по 30.04.2010; письма дистрибьюторов фармпродукции: ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК», ООО «Ориола», ЗАО «НПК «Катрен», по закупкам лекарственных препаратов «ВИТРУМ».

Согласно выводам, сделанным по результатам опроса российских потребителей, проведенного Институтом РАН, задачами которого было

определить уровень известности в Российской Федерации обозначения «VITRUM» среди совершеннолетних потребителей лекарственных средств и витаминно-минеральных комплексов, обозначение «VITRUM» известно подавляющему большинству респондентов (86%), при этом 61% респондентов познакомились с обозначением до 1998 года, 13% в период с 1998 года по 2000 год, и 12% в период с 2001 года по 2005 год. У подавляющего числа респондентов обозначение «VITRUM» ассоциируется с витаминно-минеральными комплексами (85%) и лекарственными препаратами (55%), при этом половина респондентов (49 %) уже приобрела товары, маркированные обозначением «VITRUM», а у 46 % товары, маркированные обозначением «VITRUM», ассоциируются с Корпорацией. То есть, результаты указанного социологического исследования свидетельствуют о высоком уровне известности обозначения «VITRUM» среди российских потребителей применительно к витаминно-минеральным комплексам, а также о высокой различительной способности обозначения «VITRUM» по отношению к Корпорации до 01.01.2004.

Выводы Роспатента о широкой известности спорного обозначения, позволяющей признать товарный знак третьего лица общеизвестным, надлежащим образом мотивированы, у суда сомнений не вызывают (часть 1 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Отдельные замечания заявителя к доказательственной базе, собранной правообладателем спорного товарного знака, не исключают обоснованность соответствующей кумулятивной оценки компетентного уполномоченного органа всей совокупности доказательств.

Довод заявителя об отсутствии широкой известности в Российской Федерации обозначения «VITRUM» со ссылкой на представленные им рейтинги, маркетинговые исследования и пр. также является необоснованным, поскольку для признания обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком исследуется известность обозначения среди соответствующих потребителей в отношении товаров

заявителя (пункт 1 статьи 1508 ГК РФ), в данном случае в отношении витаминно-минеральных комплексов безотносительно к их положению в классификации лекарственных средств (АТХ).

Довод о недостоверности и неотносимости представленных Корпорацией писем действующих на территории Российской Федерации дистрибьюторов фармацевтической продукции, об отсутствии у указанных документов доказательственного значения, судом отклонен. Вопреки мнению заявителя, указанные письма не относятся к числу документов, которые в силу части 2 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут являться доказательством по настоящему делу. Оснований сомневаться в достоверности сведений, представленных лицами, являющимися первоисточником таких сведений, незаинтересованными в исходе данного спора, у суда не имеется.

Доводы заявителя об отсутствии сведений об объемах продаж, свидетельствующих о том, что не менее 50% населения являются потребителями продукции, маркируемой спорным обозначением, не влияют на вышеприведенные выводы суда. Так, суд соглашается с мнением представителей Роспатента, что осведомленность потребителя о каком-либо товаре не обязательно связана с личным опытом потребления такого товара; источником осведомленности потребителя могут быть СМИ, фильмы, информация, полученная от иных потребителей.

По той же причине судом отклоняется и иной довод об отсутствии первичных товарно-транспортных документов, подтверждающих перемещение товаров, маркированных спорным обозначением, в т.ч. их отгрузку в торговые и аптечные предприятия. Более того, сведения об объемах поставок отражены в иных документах, исходящих, в том числе, от дистрибьюторов фармацевтической продукции.

Довод заявителя о наличии в действиях Корпорации признаков недобросовестной конкуренции не нашел своего подтверждения и вопреки статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

документально не подтвержден. Как следует из ответов представителя заявителя и представителей третьего лица, соответствующий довод носит предположительный характер, основан на опасениях заявителя, а не фактических обстоятельствах дела.

Таким образом, с учетом совокупности исследованных доказательств, Роспатент правомерно пришел к выводу о соответствии зарегистрированного в качестве общеизвестного в Российской Федерации товарного знака обозначения «VITRUM» требованиям пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, в связи с чем решением от 31.01.2014 Роспатентом обосновано отказано заявителю в удовлетворении возражения.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против регистрации общеизвестного товарного знака «VITRUM» соответствует закону, в связи с чем заявленные требования удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы по делу относятся на заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью «АвантаСайнс» отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.Ю. Пашкова