

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании 22.05.2012 рассмотрела заявление о признании словесного обозначения «VITRUM» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2004 на имя Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК., 350 Пятая Авеню, Свит 6701, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10118, Соединенные Штаты Америки (далее – Заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ – «лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы».

Заявленное обозначение представляет собой слово «VITRUM», выполненное заглавными буквами латинского языка жирным шрифтом черного цвета.

В Роспатент поступило заявление от 22.02.2012 о признании указанного обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2004 на имя Заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ – «лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы».

Для подтверждения общеизвестности обозначения «VITRUM» Заявителем представлены следующие документы:

1. Информация о части зарегистрированных на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарных знаках «VITRUM», правообладателем которых является Корпорация ЮНИФАРМ, ИНК.;
2. Распечатка перечня лекарственных препаратов, содержащих обозначение «VITRUM»;
3. Данные о доле бренда «ВИТРУМ» на витаминном рынке России;
4. Данные по объемам продаж в Российской Федерации витаминно-минеральных комплексов, маркированных обозначением «VITRUM», в период с 2001 по 2010 гг.;

5. Сведения о международных регистрациях знака «VITRUM»;
6. Буклет Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК., а также копии наград и дипломов, полученных за продукцию, маркированную обозначением «VITRUM»;
7. Сведения о расходах на рекламу продукции, маркированной обозначением «VITRUM», и договоры на размещение рекламы с приложениями;
8. Социологическое исследование Института социологии РАН о степени известности обозначения «VITRUM»;
9. Сведения о зарегистрированных в отношении товаров 03 класса МКТУ на имя иного лица сходных до степени смешения товарных знаков «VITRUM»;
10. Заключение Института социологии РАН о возможности введения потребителей в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке лекарственных и косметических средств, маркированных обозначением «ВИТРУМ» («VITRUM»).

В ответ на запрос Заявителем были представлены дополнительные материалы:

11. Изображение внешнего вида базы данных ООО «АЙ ЭМ ЭС Хелс»;
12. Копии макетов и этикеток, используемых Корпорацией ЮНИФАРМ, ИНК.;
13. Рекламные материалы из средств массовой информации;
14. Информация (диаграмма) по посещению пользователями Интернет-сайтов Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК.;
15. Образцы упаковок, датированных 2003-2005 гг., витаминно-минерального комплекса «VITRUM»;
16. Регистрационные удостоверения на препараты «VITRUM», «ВИТРУМ»;
17. Выдержки из Федерального закона от 22.06.1998 №86-ФЗ «О лекарственных средствах» и Правил государственной регистрации лекарственных средств;
18. Распечатка с сайта www.doverie.rd.ru, касающаяся исследования компании «Ридерз Дайджест» торговых марок, пользующихся наибольшим доверием потребителей;

19. Договоры, заключенные между Представительством Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК. и ООО «Эр Эм Би Си»;

20. Сведения из сети Интернет об информационно-аналитических компаниях, действующих на фармацевтическом рынке Российской Федерации;

21. Сведения из сети Интернет о компании «DSM Group», аналитические исследования компании «DSM Group» о фармацевтическом рынке Российской Федерации за 2004-2010 гг.;

22. 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;

23. Письма от ЗАО «Центр внедрения «ПРОТЕК» и ЗАО «РОСТА», касающиеся договорных отношений с Корпорацией «ЮНИФАРМ, ИНК» по закупкам лекарственных препаратов «ВИТРУМ».

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты его подачи включает 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), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, 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 определению 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.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение 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.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, сведениями об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации, содержащимися в соответствующих документах, а также сведениями о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 22.02.2012, свидетельствует о следующем.

Американская Корпорация ЮНИФАРМ, ИНК., осуществляющая деятельность по производству витаминно-минеральных комплексов, присутствует на российском фармацевтическом рынке с 1990-х годов и имеет официальное представительство в Москве, о чем свидетельствуют материалы [6]. Корпорация ЮНИФАРМ, ИНК. является обладателем исключительных прав на ряд товарных знаков со словесным элементом «VITRUM» [1], при этом некоторые из них получили правовую охрану на территории Российской Федерации до 01.01.2004.

Как следует из представленных фактических данных, в частности, дизайн-макетов этикеток [12], рекламных материалов [13], образцов упаковки [15], Заявитель использует словесное обозначение «VITRUM», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, т.е. в том же исполнении, что и заявленное обозначение.

Представленные материалы, а именно, регистрационные удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации на препараты «VITRUM» [16], рекламные материалы [13], сведения о движении товара Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК. на таможенном складе [22] свидетельствуют о том, что Заявителем производилась широкая номенклатура препаратов, объединенных обозначением «VITRUM», относящихся к лекарственным препаратам и витаминно—минеральным комплексам.

Согласно данным маркетингового агентства «DSM Group», витаминно-минеральный комплекс «VITRUM CARDIO» по итогам 2004 года вошел в ТОП-20 среди имеющихся на Российском рынке лекарственных препаратов и занял первое место по объему аптечных продаж в стоимостном и натуральном выражениях [21].

Представленные рекламные материалы [7] свидетельствуют о том, что продукция Заявителя широко рекламировалась в различных средствах массовой информации, в том числе печатных изданиях и на телевидении. Кроме того, согласно исследованиям компании «Ридерз Дайджест» препараты «VITRUM» завоевали доверие потребителя и были награждены многочисленными дипломами и наградами [6].

Институтом социологии РАН был проведен опрос общественного мнения [8] в 6 городах Российской Федерации: Москва (500 респондентов), Санкт-Петербург (500 респондентов), Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород - по 125 респондентов.

Основные выводы опроса:

- обозначение «VITRUM» известно подавляющему большинству опрошенных (86%), при этом больше половины (61%) респондентов познакомились с ним ранее 1998;

- у каждого третьего респондента (33%) обозначения «VITRUM» закрепилось в памяти благодаря упаковке товара, остальным респондентам обозначение стало известно из средств массовой информации или от знакомых;

- подавляющее большинство опрошенных связывают обозначение «VITRUM» с витаминно-минеральными комплексами (85%) и лекарственных средств (55%);

- половина респондентов (49%) приобретали товары, маркированные обозначением «VITRUM»;

- большинство респондентов (46%) ассоциируют продукцию, маркированную обозначением «VITRUM» с компанией «Юнифарм Инк.».

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что обозначение «VITRUM», используемое для маркировки лекарственных средств и витаминно-минеральных комплексов, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации в возрасте от 18 лет (знают

86% потребителей) и обладает высокой различительной способностью по отношению к Заявителю данного обозначения - Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК.

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление от 22.02.2012 и признать словесное обозначение «VITRUM» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2004 г. на имя Корпорации ЮНИФАРМ, ИНК., 350 Пятая Авеню, Свит 6701, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10118, США в отношении товаров 05 класса МКТУ – «лекарственные препараты для медицинских целей, а именно витаминно-минеральные комплексы».