

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576690, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Квадрат-С», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Квадрат-С»), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» по заявке №2015715771 с приоритетом от 28.05.2015 зарегистрирован 01.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №576690 на имя Берлин-Хеми АГ, 12489, Берлин, Глиникер Вег, 125, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; медикаменты; медикаменты для человека; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №576690 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- ООО «Квадрат-С», являясь производителем лекарственных препаратов и биологических активных добавок, известных на российском рынке под обозначениями «Витамир», «Алкодетокс», «Shellnail», «Slimtabs», «Фрутослабин», «Нейроспан», «Простолор», «Кофеинактив», «Вирусактив», «Пантотропил», «Предтреник», «Ферментозим», «Остеонорм», «Лизоприм», заинтересован в подаче настоящего возражения;

- зарегистрированный товарный знак «МЕЗИМ - ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» фактически воспринимается потребителем как слоган, рекламирующий фармацевтический препарат, в силу своей семантики способствует созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения этого препарата, что создает на рынке незаконное преимущественное право владельцу лекарственного препарата «МЕЗИМ» перед другими производителями аналогичных препаратов под другими торговыми названиями;

- товарный знак «МЕЗИМ - ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» включает разделенные дефисом название лекарственного средства «МЕЗИМ» и занимающее доминирующее положение словосочетание «для желудка незаменим», указывающее на назначение и место применения препарата;

- документов, доказывающих, что на дату приоритета оспариваемый товарный знак по свидетельству №576690 приобрел различительную способность в результате длительного использования, не представлено;

- вывод о том, что оспариваемый товарный знак содержит указание на место применения - орган пищеварения человека (желудок), подтвержден Актом экспертного исследования от 05.07.2019 г. №2033/33-6-19, проведенного экспертами ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы» при Министерстве юстиции Российской Федерации (далее – Акт судебного исследования);

- таким образом, словосочетание «МЕЗИМ - ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» не обладает различительной способностью, в связи с чем, было зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ в нарушение требований законодательства.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576690 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлен вышеупомянутый акт судебного исследования [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №576690, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Квадрат-С» не является заинтересованным лицом при подаче возражения, поскольку его права и интересы оспариваемым товарным знаком не нарушаются, более того оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576690 следует рассматривать в качестве злоупотребления правом, поскольку связано исключительно с желанием причинить вред другому лицу;

- настоящее возражение подано в связи с наличием у компании Берлин-Хеми АГ претензий к ООО «Квадрат-С», которое использует в гражданском обороте упаковку препарата «ФЕРМЕНТОЗИМ», сходную до степени смешения с упаковкой препарата «МЕЗИМ»;

- реклама лекарственного препарата, сопровождаемого слоганом «МЕЗИМ - ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!», началась до даты приоритета оспариваемого товарного знака, регулярно транслировалась по каналам центрального телевидения и в сети Интернет, и в силу широкомасштабности рекламы этот слоган был упомянут даже в художественной литературе;

- оспариваемый товарный знак не указывает на место, способ применения препарата или его назначение, носит ассоциативный характер, лишен конкретики, следовательно, охраноспособен.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ООО «Квадрат-С» и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №576690 в силе.

В качестве материалов, подтверждающих доводы отзыва, представлены такие документы как:

- Сведения о товарных знаках компании Берлин-Хеми АГ с маркировкой «МЕЗИМ» [2];
- Фотографии рекламы препарата «ФЕРМЕНТОЗИМ» [3];
- Фотографии упаковки препаратов «ФЕРМЕНТОЗИМ» и «МЕЗИМ» [4];
- Примеры слоганов, зарегистрированных в качестве товарных знаков [5];
- Копии рекламных роликов «МЕЗИМ - ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» [6];
- Распечатки из электронной библиотеки litres.ru/Aleksey-makeev/polkovniki-iz-mira [7];
- Инструкция к лекарственному препарату «МЕЗИМ» [8].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.05.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории

качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» по свидетельству №576690 с приоритетом от 28.05.2015 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, включает также знак препинания в виде восклицательного знака «!». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; медикаменты; медикаменты для человека; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей».

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!», состоящему из неохраняемых элементов, занимающих доминирующее положение, противоречит требованиям законодательства.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что словосочетание «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» представляет собой фразу, выражающую законченную мысль, состоит из нескольких значимых слов русского языка, а также включает фантазийное обозначение «МЕЗИМ».

Обозначение «МЕЗИМ» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, является торговым названием лекарственного препарата для компенсации недостаточной внешнесекреторной функции поджелудочной железы, выпускаемого компанией Берлин-Хеми АГ – регистрационный номер П N013391/01 от 06.04.2007 (приложение [8]). Помимо оспариваемого товарного знака, обозначение «МЕЗИМ» положено в основу нескольких принадлежащих компании Берлин-Хеми АГ товарных знаков: «МЕЗИМ» по свидетельству №152521 с

приоритетом от 22.02.1996, «  » по свидетельству №189455 с приоритетом

от 25.12.1998, «  » по свидетельству №248463 с приоритетом от 09.08.2002,

«  » по свидетельству №260236 с приоритетом от 09.08.2002, а также поданных

на регистрацию обозначений «  » по заявке №2019717213, «  » по

заявке №2019717216, «  » по заявке №2019717217 (приложение [2]).

Обозначение «МЕЗИМ» расположено в начальной позиции рассматриваемого словосочетания, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь и доминирует по смыслу.

Расположенная за словом «МЕЗИМ» часть словосочетания «ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» включает лексические единицы русского языка, подробный семантический анализ которых приводится в Акте экспертного исследования (приложение [1]) и основывается на данных словарно-справочных изданий, среди которых, в частности: Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2000; Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. «Толковый словарь современного русского языка». М., 2009; Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2008.

Так, «ДЛЯ» - предлог, указывает на лицо, с позиции которого что-либо оценивается, или на предмет, действие, состояние и т.п., по отношению к которым характеризуется что-либо.

«ЖЕЛУДОК» - орган пищеварения у людей и животных.

«НЕЗАМЕНИМ» - такой хороший, что нельзя или трудно заменить, очень полезный, нужный.

Таким образом, в словосочетании «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» присутствует указание на определенный орган, который ассоциативно воспринимается в качестве объекта применения лекарственного препарата, а также на его полезность, нужность.

Вместе с тем, в рассматриваемом Акте экспертного исследования отмечается, что отсутствие конкретизации в предложении «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» сферы применения препарата (не указываются показания к применению, заболевания, при которых назначается этот препарат), ситуация, связанная с обязательным применением «МЕЗИМА» для функционирования желудка, является абсурдной. В связи с этим, а также учитывая жанровые особенности слогана, в данном случае имеет место общая положительная оценка препарата как средства, в высокой степени подходящего, необходимого и полезного для такого органа пищеварения как желудок, предполагающая существование других подобных препаратов. Таким образом, из содержания предложения «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» не следует, что он является единственным, уникальным, не имеющим аналогов в своем роде средством. Также из Акта экспертного исследования усматривается, что наличие в предложении «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» восклицательного знака придает ему интонационно-экспрессивную функцию, указывает на эмоциональную окрашенность высказывания.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что обозначение «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» является единым и неделимым словосочетанием, которое по отношению к указанным в оспариваемой регистрации товарам 05 класса МКТУ не воспринимается в качестве их реальной характеристики, а представляет собой эмоционально окрашенное и ассоциативное по своей природе высказывание. Данное словосочетание напрямую не указывает на какие-либо фармакологические свойства лекарственного препарата или его назначение (показания к применению), например, компенсацию внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Смысловая составляющая обозначения «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» требует рассуждений и домысливания.

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о бездоказательности утверждений лица, подавшего возражение, об описательном характере оспариваемого товарного знака и, как следствие, об отсутствии нарушений требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576690. Иного материалами дела не доказано.

Необходимо также указать, что в соответствии с положениями 6-quinquies (С.- (1)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Кроме того, как следует из положений подпункта 7 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, при оспаривании правовой охраны товарного знака учитываются обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Так, правообладателем отмечается, что на дату приоритета (28.05.2015) оспариваемый товарный знак активно использовался при продвижении лекарственного препарата «МЕЗИМ» в гражданском обороте.

В материалах отзыва содержатся сведения (приложение [6]) о рекламных роликах, сопровождаемых обозначением «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!», размещенных на канале youtube.com в 1997-1999, в 2004, 2008, 2010, 2012 годах.

Также правообладателем представлена выдержка из опубликованной 29.09.2009 на сайте pharmvestnik.ru (приложение [6]) Интернет-статьи «Препараты с активной рекламной поддержкой производителей в октябре 2009 года», а также фрагмент из размещенной на книжном Интернет-портале ЛитРес (litres.ru) 15.09.2009 (приложение [7]) книги «Полковник из МУРа» Н. Леонова и А. Макеева, в которых фигурирует рекламный слоган «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!».

Таким образом, из материалов отзыва усматривается, что задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака обозначение «МЕЗИМ – ДЛЯ

ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» обладало различительной способностью в качестве средства индивидуализации лекарственного препарата, производимого компанией Берлин-Хеми АГ, следовательно, оснований для вывода о неправомерности предоставления ему правовой охраны, не имеется.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам (далее - СИП), отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума СИП от 24.07.2015 №СИП-23/20 (далее – справка СИП).

Так, СИП указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, указало, что регистрация в качестве товарного знака словосочетания «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» повлекла возникновение на рынке лекарственных средств преимущественное право у

компании Берлин-Хеми АГ перед другими производителями аналогичных препаратов.

Вместе с тем каких-либо доказательств необходимости всем участникам рынка лекарственных средств, связанных с лечением органов пищеварения, использовать спорную часть оспариваемого товарного знака «ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» в возражении не содержится. В силу чего данный довод возражения представляется декларативным.

Из материалов отзыва следует, что между ООО «Квадрат-С» и компанией Берлин-Хеми АГ имеются спорные взаимоотношения, которые, однако, связаны не с оспариваемым товарным знаком «МЕЗИМ – ДЛЯ ЖЕЛУДКА НЕЗАМЕНИМ!» (или его частью), а с использованием в гражданском обороте сходного до степени смешения дизайна упаковок препаратов «МЕЗИМ» и «ФЕРМЕНТОЗИМ» (приложения [3]).

В силу указанных обстоятельств можно сделать вывод о том, что при подаче настоящего возражения ООО «Кавдрат-С» не представило документов, из которых бы усматривалось, каким образом существование оспариваемого товарного знака по свидетельству №576690 затрагивает законные права и интересы этого лица. Указанные обстоятельства сами по себе также являются основанием для отказа в удовлетворении поступившего возражения.

Относительно довода правообладателя о том, что в действиях ООО «Квадрат-С» по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576690 усматриваются признаки злоупотребления правом, необходимо указать, что установление данного факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение на этот предмет не исследуется.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2019, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №576690.