

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 31.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511831, поданное по поручению компании БИОНОРИКА СЕ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2012739746 с приоритетом от 16.11.2012 был зарегистрирован 24.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №511831 в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 24, 30, 32 классов МКТУ на имя ООО «Фармацевтическая компания «Опека», 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 9 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой расположенное на фоне круга желтого цвета с бирюзовым контуром изображение листочка бирюзового цвета, пересеченного линиями в виде стилизованных «параллелей» и «меридианов».

В поступившем возражении от 31.12.2014 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №511831 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №511831 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1046788, который принадлежит лицу, подавшему возражение;



- сходство сравниваемых изобразительных обозначений обусловлено одинаковой внешней формой - формой круга, одинаковым композиционным построением (используется изображение листика в центре круга), наличием осевой симметрии в целом (одно из обозначений имеет четкую осевую симметрию относительно вертикальной оси, а в другом ось симметрии наклонена относительно вертикали и слегка нарушена за счет различий в размерах левой и правой частей листика), одинаковым смысловым значением (в основу положено изображение листика внутри круга), сходной графической проработкой изображения листика (прожилки листика изображены инверсно в тон фона), одинаковыми пропорциями основных композиционных элементов (равные соотношения размеров листика и диаметра круга, ограничивающего композицию в целом), использованием зеленой цветовой гаммы для изображения доминирующего элемента изображения, простоты и лаконичности изображения в целом;

- наличие одинаковых смысловых ассоциаций с листком растения оказывает существенное влияние на сходство сравниваемых обозначений в целом, что особенно важно с учетом сферы их применения (для маркировки лекарственных препаратов);

- товары 03, 05, 16, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку представляют собой одинаковые группы товаров - лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, гигиенические материалы и диетические вещества, имеют одинаковое назначение, реализуются через аптечные сети, либо специализированные отделы магазинов, относятся к товарам широкого потребления, что увеличивает риск их смешения в гражданском обороте;

- кроме того, товары 03, 05, 16, 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги; гигиенические и косметические услуги; консультации в области фармацевтики и здоровья» противопоставленного знака также являются однородными, поскольку относятся к одинаковым областям деятельности – области здравоохранения, гигиены и косметологии;

- компания БИОНОРИКА СЕ является всемирно известным производителем средств на основе лекарственных растений и существует более 80 лет;

- продукция компании БИОНОРИКА СЕ появилась в России еще в 90-х годах, наиболее узнаваемыми препаратами компании являются Синупрет, Тонзилгон, Бронхипрет;

- изображение листка в круге было зарегистрировано на территории России в 2010 году и является изображением идеи, заложенной в основе деятельности компании – эффективность натуральных растительных средств;

- изображение листика используется для маркировки товаров наряду с наименованием компании БИОНОРИКА СЕ и ассоциируется с этим лицом;

- учитывая сходство оспариваемого и противопоставленного знаков, а также однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №511831 вводит потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511831 недействительным частично в отношении следующих товаров 03, 05, 16, 24 классов МКТУ:

03 класс МКТУ - вата для косметических целей; мыла; палочки ватные для косметических целей; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; косметика, лосьоны для волос.

05 класс МКТУ - средства лекарственные; вата антисептическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; гематоген; глюкоза для медицинских целей; добавки пищевые;

лейкопластыри; марля для перевязок; питание диетическое; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сахар для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей;

16 класс МКТУ - платки носовые бумажные; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные.

24 класс МКТУ - платки носовые из текстильных материалов.

В качестве документов, подтверждающих доводы возражения, представлены следующие материалы:

- Публикация сведений о товарном знаке по свидетельству №511831;
- Публикация сведений о знаке по международной регистрации №1046788;
- Информация о компании БИОНОРИКА СЕ с официального сайта компании;
- Копии электронных версий статей из журнала «Медицинские аспекты здоровья женщины», №2 (65)' 2013 и из информационно-аналитической газеты «Фармацевтический Вестник» от 28.05.2009;
- Копия электронного каталога продукции компании БИОНОРИКА СЕ;
- Копия электронной публикации об истории компании БИОНОРИКА СЕ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511831, свой отзыв по мотивам возражения не представил. Вместе с тем представитель правообладателя присутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2015, и в устном виде сообщил о том, что стороны по данному делу пришли к мирному соглашению.

Изучив материалы дела и заслушав представителя правообладателя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.11.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2015 поступила просьба о признании возражения от 31.12.2014 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 31.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511831 по существу.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 31.12.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511831.