

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2011, на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715076/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009715076/50 с приоритетом от 29.06.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Экспо-Сервис», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника с размывкой цвета по вертикали от тёмно-синего до бирюзового, в центральной части которого помещено стилизованное изображение зуба, внутри которого выполнено изображение щита с эмблемой в виде закольцованной монограммы из букв «epd» белого цвета. Под изобразительный элемент размещен фантазийный словесный элемент «MOSEXPODENTAL», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита темно-синего цвета.

Роспатентом 09.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715076/50 для заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «DENTALEXPO» по свидетельству №196917[1] с приоритетом от 29.05.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.05.2018), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕНТАЛ ФОРУМ» для услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака сделан на основании наличия фонетического и семантического признаков сходства, а именно на основании совпадения звукосочетаний «DENTAL», «EXPO» и подобия заложенных в обозначениях идей – «MOSEXPODENTAL» и «DENTALEXPO» (dental – зубной, стоматологический; expo – экспо, выставка достижений в различных отраслях промышленности, науки, культуры, см. www.lingvo.yandex.ru).

Поскольку противопоставленный товарный знак зарегистрирован, а исследуемое обозначение заявлено в отношении идентичных услуг 35, 41 и однородных услуг 42 классов МКТУ, а также, учитывая наличие вышеперечисленных критериев сходства, экспертизой сделан вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Информация о деятельности заявителя не может служить основанием для вывода о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.05.2011, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «MOSEXPODENTAL» имеет пять слогов и тринадцать букв, противопоставленное обозначение «DENTALEXPO» имеет четыре слога и десять букв;

- поскольку заявленное обозначение может быть по-разному разбито на слоги (MO-SEX-PO-DEN-TAL, MOS-EX-PO-DEN-TAL, MO-SE-XPO-DEN-TAL), невозможно говорить о совпадении слогов;

- в заявленном обозначении звукосочетание, состоящее из звуков «Е», «Х», «Р», «О», идет раньше словосочетания «D», «Е», «N», «Т», «А», «L», в то время как в противопоставленном товарном знаке аналогичные звукосочетания расположены в обратном порядке;

- кроме того, заявленное обозначение начинается со звукосочетания, состоящего из звуков «М», «О» и «S», наличие которых придает существенное отличие заявленному обозначению;

- в противопоставленном обозначении «DENTALEXPO» логическое ударение однозначно падает на элемент «EXPO», в то время как в заявленном обозначении «MOSEXPODENTAL» этот элемент остается безударным;

- в силу использования различных видов шрифтов, наличия различных изобразительных элементов и различной цветовой гаммы, нет оснований говорить о графическом сходстве противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения;

- оба сравниваемых обозначения являются фантазийными и деление словесных элементов на составные части является нецелесообразным;

- при этом разделение заявленного обозначения на составные элементы имеет множество вариантов, которые могут иметь самостоятельный перевод или нет;

- таким образом, сравниваемые обозначения не имеют смыслового сходства;

- на основании вышеизложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными;

- наличие одинаковых элементов при их различном расположении или добавлении к ним других отличительных элементов не является основанием для отказа в регистрации товарного знака, например существуют товарные знаки «ProfMedia Business Solutions» по свидетельству №410473 и «ProfMedia» по свидетельству №401141;

- выставка с названием «MOSEXPODENTAL» проходит с 2009 года 2 раза в год в Москве в Гостином дворе при поддержке Правительства Москвы, московской торгово-промышленной палаты РФ, Департамента здравоохранения города Москвы, Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава РФ, Стоматологической Ассоциации России и т.д.;

- на сегодняшний день в выставке принимают участие более 200 производителей и торговых компаний.

Возражение сопровождается письмами различных организаций.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009715076/50.

На заседании коллегии заявителем были представлены материалы рекламного характера, касающиеся выставки «MOSEXPODENTAL».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.06.2009) заявки №2009715076/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MOSEXPODENTAL», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета, и стилизованное изображение зуба с эмблемой в форме щита. Словесный элемент и изобразительный элементы расположены на фоне

прямоугольника, вытянутого в горизонтальном направлении, фон которого изменяется от темно-синего - в верхней части прямоугольника, до светло-голубого - в нижней части.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для услуг 35, 41, 42 классов МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который был ранее зарегистрирован на имя иного лица в том числе, в отношении, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DENTALEXPO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета на фоне прямоугольника бледно-серого цвета.

В заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке наиболее значимыми являются словесные элементы «MOSEXPODENTAL» и «DENTALEXPO», которые размещены в центре обозначений и выполняют основную индивидуализирующую функцию.

Использование стандартного шрифта и одинакового алфавита при написании словесных элементов сближает сравниваемые знаки графически.

Сопоставляемые словесные элементы включают тождественные звуко сочетания «EXPO» и «DENTAL», которые являются самостоятельными лексическими единицами («EXPO» - выставка достижений в различных отраслях промышленности, науки, культуры, «DENTAL» - зубной, стоматологический).

В этой связи у коллегии имеются основания полагать, что словесные элементы «MOSEXPODENTAL» и «DENTALEXPO» будут восприниматься потребителями в качестве сложносоставных слов со сходной семантикой (содержат информацию о виде услуги (выставке) и её тематике).

При этом добавление части «MOS» в заявленное обозначение, которая используется в качестве сокращения от названия столицы России

(Москва/Moscow/Moskva) (см. Интернет), не оказывает существенного влияния на восприятие знаков семантически сходными, поскольку указанный элемент лишь конкретизирует место проведения выставки.

Относительно изобразительного элемента заявленного обозначения необходимо отметить, что он выполнен в виде стилизованного зуба, что дополнительно усиливает смысловой акцент словесной составляющей знака.

Таким образом, в рассматриваемом случае сходство знаков в целом достигается за счет близкой семантики и фонетики словесных элементов, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 35, 41, 42 классов МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однородны, поскольку либо совпадают (например, реклама, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительских мероприятий), либо относятся к одному роду/виду (исследования технические/научные исследования и разработки, корректировка программного обеспечения вычислительных машин/разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения). Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

В связи с ассоциированием заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком существует высокая вероятность возникновения у потребителей их смешения.

Относительно представленных заявителем документов следует отметить следующее. Коллегией принят во внимание тот факт, что на территории Российской Федерации проводятся стоматологические выставки «MOSEXPODENTAL» и «DENTALEXPO». Однако представленные документы не содержат доказательств того, что у участников данных выставок и лиц, их посещающих, имеется четкое представление о том, что организаторами выставок «MOSEXPODENTAL» и «DENTALEXPO» с одинаковой тематической направленностью являются различные юридические лица – ООО «Экспо-Сервис» и ЗАО «ДЕНТАЛ-ЭКСПО», соответственно.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака в течение 15 лет в различных городах России, в том числе в Москве, проводит выставки «DENTALEXPO», посвященные оборудованию, инструментам и материалам, используемым в стоматологии (см. <http://www.dental-expo.com/>).

В силу обозначенного выше, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.05.2011, оставить в силе решение Роспатента от 09.12.2010.