

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 от 11.07.2011. Данное возражение подано ИП Григорьевым Е.А., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» по заявке № 2010703073/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2010703073/50 на регистрацию обозначения «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» с приоритетом от 04.02.2010 была подана заявителем в отношении товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.03.2011 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703073/50 в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 44 классов МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «пантовый» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на состав сырья. Словесный элемент «гель» также является неохраняемым для части товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ, поскольку указывает на вид заявленных товаров. Для другой части товаров 03, 05, 32, 33 и всех услуг 44 класса МКТУ, не обладающих указанными

свойствами, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, а также свойств заявленных товаров, в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ПАНТОГЕЛЬ» (по свидетельству №337309 [1]), «PANTOGEL» (по свидетельству №337310 [2]) с приоритетами от 02.08.2006, зарегистрированными на ЗАО «Медицинский антидопинговый центр», Россия, для однородных товаров 03, 05, 32 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 26.07.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010703073/50, доводы которого сводятся к следующему:

- смысл заявленного обозначения вряд ли может быть понятен рядовому потребителю, ввиду чего оно не может быть признано описательным в отношении части товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ, например, таких как гель для отбеливания зубов, мази, средства вяжущие для косметических целей и др. Толкование смысла обозначения требует рассуждения, домысливания, которые могут быть различными;

- если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Например, в отношении таких товаров 03 класса МКТУ как «жидкость для чистки стекол; мята для парфюмерии; тальк туалетный» потребитель не поверит ложным указаниям заявленного обозначения;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2] по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- различие в количестве слогов, составе и группировке звуков, расстановке ударений позволяют говорить о фонетических различиях сравниваемых обозначений;

- различие в словообразовании предопределяет семантическое различие сравниваемых обозначений;

- различие в алфавите, виде шрифта, составе буквенных символов обуславливает визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица на 1 л. [1];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 л. [2];
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [3];
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 л. [4];
- копия сертификата соответствия на 1 л. [5];
- копия материалов договора от 01.03.2007 на 4 л. [6];
- копия бухгалтерской справки на 1 л. [7];
- копия материалов договора от 03.09.2008 на 2 л. [8];
- копия материалов договора от 10.11.2008 на 15 л. [9];
- копия материалов договора поставки от 01.12.2006 на 3 л. [10];
- копия материалов договора поставки товара №1/10 от 11.01.2008 на 3 л. [11];
- копия материалов договора поставки №9/10 от 16.01.2010 на 3 л. [12];
- копия материалов договора поставки товара №23/08 на 3 л. [13];
- копия материалов договора поставки товара №38/08 от 08.09.2008 на 3 л. [14];
- копия материалов договора поставки товара №41/09 от 01.04.2009 на 3 л. [15];
- копия материалов договора поставки товара №04/08 от 03.08.2009 на 3 л. [16];
- копии товарных накладных, платежных поручений на 29 л. [17];
- упаковки и рекламная продукция [18].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2010703073/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необудительными.

С учетом даты приоритета (04.02.2010) заявки №2010703073/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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, 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 пункте 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 44 классов МКТУ.

Поверка охраноспособности заявленного обозначения показала следующее.

В результате анализа словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) было установлено, что словесный элемент «пантовый» является прилагательным от слова «панты» - рога оленей в период их ежегодного роста, имеют трубчатую неороговевшую структуру, наполнены кровью, покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью.

При этом, согласно сведениям, полученным из сети Интернет, установлено следующее.

Лечебные свойства пантов были известны в России с 15 века. Лекарственные формы препаратов из пантов, рекомендуемые древней медициной, различны и обладают очень широким спектром действия на организм человека.

В 1933 году для изучения возможности изготовления лекарственных препаратов из пантов, создания новых способов консервирования пантов и побочной продукции была создана научно-исследовательская лаборатория пантового оленеводства. В настоящее время производством пантовой продукции (кремы, бальзамы, настойки) занимаются такие предприятия как ООО «Пантопроект», ООО «Пантотон», ООО «Биостимул» и другие. Лечебно-оздоровительные свойства пантов используются в таких процедурах как панто-терапия (уникальная ванны на основе пантов) и пантовый массаж (с применением пантовых препаратов), оказываются различными туркомплексами на Алтае и центрами SPA (см. выдержки из статьи «Охота и охотничье хозяйство №01-1989» на сайте <http://www.kaliningrad-fishing.ru/hunter/o-hoz/hpres-0129.html>; Официальный Интернет-портал Республика Алтай на сайте <http://www.altai-republic.com>).

Таким образом, значение слова «ПАНТОВЫЙ» до даты подачи заявки было известно российскому потребителю как слово, соотносящееся по значению со словом панты, производное от него.

Словесный элемент «гель», согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, это дисперсная система, обладающая некоторыми свойствами твердых тел (способность сохранять форму, прочность, упругость).

С учетом изложенного, составляющие элементы «ПАНТОВЫЙ» и «ГЕЛЬ» имеют однозначное толкование. В этой связи очевидно, что обозначение «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» переходит в разряд обозначений, которые характеризуют товары, а именно указывают на вид товаров (гели) и на их свойства и состав (на основе пантов).

Принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении товаров 03, 05, 32, 33 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, то в данном контексте заявленное обозначение «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» в отношении части заявленных товаров, производимых на основе пантов, и связанных с этими товарами услуг 44 класса МКТУ, указывает на вид и свойство товаров и свойства услуг, а в отношении другой части (например: товаров 03 класса МКТУ – бруски для бритья, ладан, красители для белья; 05 класса МКТУ – амальгамы стоматологические, препараты, предохраняющие от моли, яды; товаров 32 класса МКТУ – квас, составы для изготовления минеральной воды; 33 класса МКТУ – бренди, спирт рисовый; услуг 44 класса МКТУ – садоводство, уничтожение сорняков), способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и свойств услуг.

Материалы, касающиеся деятельности заявителя, не снимают оснований, препятствующих предоставлению правовой охраны заявленному обозначению, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, согласно представленным данным функцию товарного знака выполняет словесный элемент «ПАНТОГЕЛЬ», отличающийся от заявленного обозначения, заявленное же обозначение используется в качестве указания на вид товара.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак «ПАНТОГЕЛЬ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно - справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у данного слова. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «PANTOGEL» [2] является словесным и выполнен

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно – справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие лексического значения у словесного обозначения «PANTOGEL». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения на его соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сходство заявленного обозначения «ПАНТОВЫЙ ГЕЛЬ» и противопоставленных ему товарных знаков «ПАНТОГЕЛЬ» и «PANTOGEL» по фонетике обусловлено полным фонетическим совпадением начальных (ПАНТО-/PANTO-) и конечных частей (-ГЕЛЬ/-GEL) слов. Наличие окончания «вый» в составе заявленного обозначения не придает ему существенной фонетической нагрузки, придающей качественное иное звучание, отличающее его от произношения противопоставленных товарных знаков [1-2].

Что касается семантического критерия сходства, то коллегией установлено следующее.

Несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки не имеют смыслового значения, очевидно, что они образованы путем соединения двух слов «ПАНТО/PANTO» и «ГЕЛЬ/GEL», где «ГЕЛЬ/GEL» указывает на консистенцию товара (в форме геля), а «ПАНТО/PANTO» вызывает ассоциации с его составом («пантовый»). Таким образом, противопоставленные товарные знаки будут восприниматься средним российским потребителем как «гель на основе пантов», «пантовый гель».

Изложенное обуславливает вывод о том, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-2] заложены схожие понятия и идеи. Указанное свидетельствует об их сходстве по семантическому критерию.

Сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, что сближает их графически. Различие, заключающееся в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] буквами разных алфавитов, является незначительным и не создает качественного иного восприятия, позволяющего их отличать.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии фонетического, семантического и визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Товары 03, 05, 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается

предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2] идентичны или однородны в силу их соотношения между собой как «род-вид».

С учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует считать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2011.