

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, рассмотрела возражение от 11.02.2013, поданное компанией Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741680, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010741680 было подано 24.12.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЮНИВИСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.10.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «ЮНИВИСТ» по заявке №2010741680 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ЮНИВИСТ» сходно до степени смешения с товарным знаком «ЮНИВИТ» по

свидетельству №246437, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 11.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что заявитель является правообладателем знака «UNIVIST» по международной регистрации №460350 с приоритетом от 26.01.1981, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ «радиологические контрастные вещества для медицинских целей (substance de contraste radiologique à usage pharmaceutique)», представляющего собой знак, фонетически тождественный заявленному обозначению «ЮНИВИСТ». Поскольку при экспертизе товарного знака «ЮНИВИТ» по свидетельству №246437 более ранняя международная регистрация №460350 «UNIVIST» не была противопоставлена, то рассматриваемые обозначения не были признаны сходными до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Экстраполируя вышеописанную ситуацию на рассматриваемое дело, заявитель считает, что не следует признавать заявленное обозначение «ЮНИВИСТ» и противопоставленный товарный знак «ЮНИВИТ» сходными до степени смешения.

Возражение также содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в связи с фонетическим и визуальным различием сравниваемых обозначений. Что касается семантического признака сходства, то заявитель полагает, что, несмотря на отсутствие смыслового значения, первая часть слов «ЮНИ-» является слабым элементом, общеупотребимым термином, указывающим на универсальность и единообразие следующего за ним элемента, подтверждением чего служит большое количество зарегистрированных на территории Российской Федерации товарных знаков с этим элементом.

А смысловые значения конечных частей сравниваемых слов «-ВИСТ» и «-ВИТ» имеют разные значения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741680.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.12.2010) поступления заявки №2010741680 на регистрацию товарного знака, 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 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ЮНИВИСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246437 представляет собой словесное обозначение «ЮНИВИТ», также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определяется фонетическим сходством словесных элементов «ЮНИВИСТ» и «ЮНИВИТ», которое обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом слогов.

Визуальное сходство знаков определяется сходным общим зрительным впечатлением, обусловленным использованием в словах «ЮНИВИСТ» и «ЮНИВИТ» близких по написанию заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита.

Отсутствие семантики в сравниваемых словах усиливает значение других признаков сходства. При этом доводы заявителя относительно семантического различия входящих в состав сравниваемых слов конечных частей нельзя признать убедительными, поскольку в целом слова «ЮНИВИСТ» и «ЮНИВИТ» не имеют смыслового значения и не могут вызывать в сознании потребителя каких либо ассоциаций, связанных с карточной игрой или с чем-то жизненно важным.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и визуальному критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие, обусловленное наличием в заявленном обозначении дополнительной буквы «С».

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрирован

противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью их к одному виду и роду.

В соответствии с изложенным, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет общий вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В отношении довода возражения о том, что предоставление правовой охраны противопоставленному товарному знаку для товаров 05 класса МКТУ при наличии знака «UNIVIST» по международной регистрации №460350 свидетельствует об отсутствии сходства между этими знаками, коллегия отмечает следующее.

Ссылка заявителя на принятое решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №460350 не может быть принята во внимание, поскольку административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и принятие решения о предоставлении правовой охраны товарным знакам осуществляется по каждой заявке в зависимости от каждого конкретного случая.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание заявителя на то обстоятельство, что в данном случае перечень товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты и вещества), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010741680, и перечень товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №246437 существенно шире, чем перечень товаров 05 класса МКТУ (радиологические контрастные вещества для медицинских целей (*substance de contraste radiologique à usage pharmaceutique*), в отношении которого предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 460350, в силу чего и испрашиваемый объем правовой охраны по заявке №2010741680 шире, нежели объем правовой охраны, предоставленный на территории Российской Федерации сходному знаку по международной регистрации №460350. При этом заявитель не оспаривал предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №246437 по мотивам его сходства со знаком по международной регистрации №460350.

Таким образом, вывод заявителя о возможности экстраполяции вышеописанной ситуации к данному делу является неубедительными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741680, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2012.