

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 22.03.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «НПК ЭХО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009719664/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009719664/50 с приоритетом от 13.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БЬЮТИГАММА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 14.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009719664/50 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, зарегистрированной на имя Вёрваг Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Woerwag Pharma GmbH & Co. KG), Германия (далее – Вёрваг Фарма), в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ, а именно: знаками по международным регистрациям № 597204, № 735087, № 735379, № 754584, № 755861, № 765607, № 798664, № 802673, № 855978 и с товарными знаками по свидетельствам

№ 175227, № 175228, № 176817, № 283317, № 283318, № 320719, № 326900, № 328997, № 373390, № 377105.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.03.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.01.2011.

Возражение содержит следующие доводы:

- основным доводом экспертизы при принятии решения об отказе было сходство заявленного обозначения с серией знаков, содержащих сильный элемент «ГАММА», не смотря на факт несходства заявленного обозначения с отдельными знаками серии;

- слово «ГАММА» вариативно в том смысле, что меняет свое смысловое значение в словосочетаниях с различными определениями (например, гамма цветов, музыкальная гамма, гамма излучение) – именно определение задает семантику словосочетания со словом «ГАММА» и является его сильным элементом;

- заявленное обозначение не сходно ни с одним из противопоставленных товарных знаков по фонетическому признаку, который является определяющим при оценке сходства фантазийных обозначений;

- при сходстве лингвистической конструкции обозначений оригинальная часть плюс окончание «ГАММА» заявленное обозначение «БЬЮТИГАММА» выбивается из серии обозначений, принадлежащих Вёрваг Фарма, поскольку все знаки этой компании построены на ассоциации с действующим веществом лекарственного препарата, который маркируется каким-либо товарным знаком серии, в то время как слово «БЬЮТИГАММА» с очевидностью указывает на иной аспект и несет иную семантическую нагрузку, понятную потребителю – гамма красоты, никак не связанную с указанием на какое-либо вещество;

- наличие понятной потребителю смысловой составляющей слова «БЬЮТИГАММА» только усиливает несходство сравниваемых обозначений;

- различны назначения препаратов, маркированных товарными знаками Вёрваг Фарма, и препаратов, которые будут маркироваться знаком «БЬЮТИГАММА»;

- заявителем скорректирован перечень товаров, в отношении которых испрашивается охрана обозначения «БЬЮТИГАММА»;

- Вёрваг Фарма не обладает монополией на использование слова «ГАММА» в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ Вёрваг Фарма вообще не обладает исключительным правом на обозначение «ГАММА» – эти товары исключены из международной регистрации № 802673;

- поиск, проведенный в российской и международной базах данных, выявил товарные знаки с элементом «ГАММА», зарегистрированные в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя различных производителей (товарные знаки по свидетельствам № 153571, № 387268, № 228180, № 318099, № 231855, № 205771, № 263624, № 224892, № 222729, № 223553, № 212049, № 369302, № 254368, № 353806 знаки по международным регистрациям № 754778, № 928449);

- исключительны права на обозначения, включающие элемент «ГАММА» / «ГАММА», принадлежат различным лицам – как российским, так и иностранным компаниям – для товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- в частности, можно говорить о серии знаков, включающих элемент «ГАММА», принадлежащих ОАО «Гамма» – товарные знаки «Планета Гамма», «GAMMA KIDS», «GAMMA», «ГАММА» для товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- на территории Российской Федерации действуют регистрации товарных знаков, имеющих сходную со знаками Вёрваг Фарма лингвистическую конструкцию – «ЮНИГАММА», «МАГНЕГАММА», «ВИТАГАММА», «Linola-Gamma»;

- включение элемента «ГАММА» в товарные знаки различных правообладателей в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ привело к ослаблению его различительной способности, что не дает оснований говорить о наличии серии знаков одного правообладателя, в основу которых положен сильный элемент «ГАММА»;

- заявленное обозначение «БЬЮТИГАММА», являясь фонетически несходным ни с одним из знаков Вёрваг Фарма, отвечает требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано для скорректированного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- заявитель считает целесообразным приложить информационные материалы о направлении деятельности своей компании и продуктах, представленных на территории Российской Федерации компанией Вёрваг Фарма, тем самым подчеркнув, что потребитель не может быть введен в заблуждение при использовании обозначения «БЬЮТИГАММА».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке «ЮНИГАММА» по свидетельству № 387268 на 2 л. {1};

- распечатка сведений о знаке «Linola-Gamma» по международной регистрации № 754778 на 1 л {2};

- распечатка сведений о товарном знаке «ВИТАГАММА» по свидетельству № 254368 на 1 л. {3};

- распечатка сведений о знаке «ГАММА» по международной регистрации № 928449 на 1 л {4};

- распечатка сведений о товарном знаке «Гамма-плант» по свидетельству № 212049 на 1 л. {5};

- распечатка сведений о товарном знаке «Gamma-plant» по свидетельству № 223553 на 1 л. {6};

- распечатка сведений о товарном знаке «ГАММА» по свидетельству № 222729 на 2 л. {7};

- распечатка сведений о товарном знаке «ГАММА» по свидетельству № 224892 на 2 л. {8};

- распечатка сведений о товарном знаке «Планета Гамма» по свидетельству № 231855 на 2 л. {9};

- распечатка сведений о товарном знаке «ГАММА KIDS» по свидетельству № 263624 на 2 л. {10};

- распечатка сведений о товарном знаке «ГАММА» по свидетельству № 153571 на 1 л. {11};

- распечатка сведений о товарном знаке «ГАММАНОРМ» по свидетельству № 369302 на 1 л. {12};

- распечатка с сайта <http://www.woerwagpharma.ru> и сведения о компании Вёрваг Фарма на 4 л. {13};

- распечатка с сайта <http://www.npk-echo.ru> на 3 л. {14}.

На заседании коллегии 23.05.2011 заявителем были поддержаны доводы возражения о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, следующим образом: «03 – препараты косметические по уходу за телом и волосами, в том числе кремы косметические, кремы массажные, карандаши косметические, лосьоны для волос, лосьоны для косметических целей, маски косметические, масла косметические, масла туалетные, масла эфирные, мыла, мыла лечебные, молоко туалетное, молоко миндальное, препараты для косметических целей, препараты для ванн косметические, препараты для гигиенических целей, относящиеся

к категории парфюмерно-косметических, препараты для завивки волос, препараты для осветления кожи, препараты для похудения косметические, препараты для удаления грима, препараты для ухода за ногтями, салфетки, пропитанные косметическими лосьонами, средства для бровей косметические, средства для загара косметические, средства для ресниц косметические, средства косметические для окрашивания ресниц и бровей, шампуни; **05** – препараты фармацевтические для ухода за телом, кожей и волосами, в том числе бальзамы, вещества диетические для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, продукты диетические пищевые для медицинских целей, препараты медицинские для выращивания волос, грязи для ванн, грязи лечебные, лосьоны для фармацевтических целей, мази для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, мази для массажа, масла лекарственные, помады медицинские, препараты для ванн лечебные, препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты для ухода за волосами фармацевтические, салфетки и подушечки гигиенические, салфетки, пропитанные лекарственными средствами, средства для ухода за полостью рта медицинские, средства тонизирующие [лекарственные препараты], средства для борьбы с целлюлитом, средства, способствующие пищеварению, фармацевтические, чай для похудения медицинский».

Кроме того, заявителем приобщена распечатка заключения Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «МАГНЕГАММА» по свидетельству № 353806 {15}.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (13.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ББЮТИГАММА», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 14.01.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании существования сходной до степени смешения серии знаков, принадлежащей компании Вёрваг Фарма.

Товары 03 и 05 классов МКТУ, перечень которых скорректирован заявителем, совпадают или соотносятся как род-вид с товарами 03 и 05 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных экспертизой знаков.

Таким образом, предоставление правовой охраны заявленному обозначению «ББЮТИГАММА» испрашивается в отношении товаров, однородных товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам компании Вёрваг Фарма.

Анализ сходства обозначения «ББЮТИГАММА» и противопоставленных в решении Роспатента от 14.01.2011 знаков показал следующее.

Действительно, элемент «ГАММА» / «GAMMA» используется в составе товарных знаков, принадлежащих разным лицам. Однако, вопреки доводам заявителя, регистрация знака «ГАММА» по международной регистрации № 802673 не позволяет утверждать

о том, что этот словесный элемент является слабым, и он не способен быть основой серии знаков.

При этом из двадцати словесных знаков компании Вёрваг Фарма, противопоставленных экспертизой, восемнадцать представляют собой слово, составленное из двух частей, причем вторая часть – «ГАММА» / «GAMMA».

Таким образом, новое обозначение, построенное по тому же принципу, что и знаки фирмы Вёрваг Фарма, может рассматриваться как сходное с соответствующей серией знаков.

Довод заявителя об иной семантической нагрузке заявленного обозначения в сравнении с противопоставленными знаками является неубедительным, ввиду следующего.

Слово «ГАММА» является нейтральным по отношению к товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирована серия знаков Вёрваг Фарма. Первые части упомянутых восемнадцати знаков, как указано заявителем, вызывают ассоциации с действующим веществом лекарственного средства, то есть каждый из знаков серии образован путем присоединения к нейтральному слову «ГАММА» элемента, несущего описательную нагрузку – косвенно указывающего на назначение препарата. В заявленном обозначении в качестве первой части слова используется элемент «БЬЮТИ», который указывает на семантику слова «BEAUTY» – красота, в силу его частого применения в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается. Изложенное свидетельствует о том, что часть «БЬЮТИ» в заявленном обозначении несет ту же описательную нагрузку – указывает на назначение упомянутых товаров.

Таким образом, имеет место подобие идей, заложенных при формировании сравниваемых обозначений, что семантически их сближает.

Анализ знаков, содержащих элемент «ГАММА» / «GAMMA», приведенных заявителем в качестве примеров, свидетельствует о том, что только три из них (а по 03 классу МКТУ – только один) построены по схожему с заявленным обозначением принципу, что приводит к неубедительности доводов о невозможности считать серией восемнадцать знаков, принадлежащих Вёрваг Фарма.

Следует также отметить, что сведения о деятельности фирмы Вёрваг Фарма, представленные заявителем {13} и имеющиеся в сети Интернет (<http://medi.ru/doc/17.htm>, <http://www.webapteka.ru/producers/info129.html>, <http://expo.rusmedserv.com/report133.html>, <http://medpred.ru/content/view/641/320> и другие), позволяют сделать вывод об известности

данной компании и ее продукции, маркируемой противопоставленными знаками, на российском рынке.

Указанные обстоятельства усугубляют возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных в решении Роспатента от 14.01.2011 знаков.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2011 поступила корреспонденция «Особое мнение», содержащая мнение о несходстве заявленного обозначения с противопоставленной серией знаков, а также доводы о необъективном рассмотрении коллегией возражения на решение Роспатента от 14.01.2011 по заявке № 2009719664/50. Указанное заявитель обосновывает тем, что позиция коллегии противоречит решению, принятому Роспатентом 15.02.2010, в соответствии с которым отказано в признании предоставления правовой охраны товарному знаку «МАГНЕГАММА» по свидетельству № 353806 недействительным {15} по основанию его сходства до степени смешения с серией знаков Вёрваг Фарма.

В отношении указанного довода коллегия отмечает, что, исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает возражения (и заявления) в административном порядке. При этом в российской правовой системе административный прецедент не является источником права. Каждый знак индивидуален, и возможность регистрации оценивается отдельно по каждой заявке. При оспаривании предоставления правовой охраны также учитываются все обстоятельства конкретного спора.

Иные доводы «Особого мнения» повторяют доводы возражения и проанализированы в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 14.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009719664/50.