

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 06.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирское здоровье – 2000», Томская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737082 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011737082 с приоритетом от 11.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение представляющее собой полосу из широких разноцветных мазков, внутри которой расположена геометрическая горизонтально ориентированная полоса. Внутри полосы расположены словесные элементы «Народный гематоген», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Справа от словесных элементов расположено стилизованное изображение ребенка. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, красного, оранжевого, бледно-оранжевого, желтого, темно-зеленого, зеленого и светло-зеленого цветов. Правовая охрана для словесного элемента «гематоген» не испрашивается.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 03.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака 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 ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «НАРОДНАЯ» по свидетельству №239957, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 09.10.2001 для однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «Народная аптека» по свидетельству №217930, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 04.11.1997 для однородных товаров 05 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.12.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель подал заявление в Арбитражный суд города Москвы о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков, в отношении товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание» в связи с неиспользованием. Исковое заявление было удовлетворено в полном объеме. В своем ответе на уведомление заявитель сослался на указанные фактические обстоятельства, а также обосновал свою правовую позицию. При принятии решения по заявке указанные обстоятельства не были учтены, поскольку, как следует из материала Интернет-ресурса Википедия, гематоген обладает фармакологическим действием и, поэтому, однороден товару «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- заявителем задолго до принятия решения Роспатентом были предприняты меры по оспариванию неиспользуемых средств индивидуализации. В уведомлении не было указано, какие именно товары 05 класса были признаны однородными товару «гематоген». Поскольку «гематоген», выпускаемый заявителем, относится к биологически активным добавкам, т.е. специализированным пищевым продуктам и добавкам, указанным в перечне товаров 05 класса МКТУ, в том числе продукты детского питания, заявителем были оспорены именно «диетические вещества для медицинских целей, детское питание»;

- в связи со сложившейся ситуацией заявителю необходимо провести дополнительные судебные процессы по уточненным исковым требованиям.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил распечатку из открытых реестров сайта Роспатента и копию решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А-40-56339/12 от 18.11.2013.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.11.2011) приоритета заявки №2011737082 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой полосу из широких разноцветных мазков, внутри которой расположена геометрическая горизонтально

ориентированная полоса. Внутри полосы расположены словесные элементы «Народный гематоген», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Справа от словесных элементов расположено стилизованное изображение ребенка. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, красного, оранжевого, бледно-оранжевого, желтого, темно-зеленого, зеленого и светло-зеленого цветов.

Противопоставленный товарный знак «НАРОДНАЯ» по свидетельству № 235957 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 217930 является комбинированным и состоит из словесных элементов «НАРОДНАЯ АПТЕКА», выполненных буквами русского алфавита в две строки, и креста между ними. [2].

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на имя одного лица и являются серией знаков, объединенных словесным элементом «народная».

Заявленное обозначение является комбинированным, но основным элементом в таких обозначениях является словесный элемент, так как именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения и запоминании товарного знака. Что касается изобразительного элемента в виде прямоугольника и стилизованного изображения ребенка, то они являются лишь фоном для словесного элемента. Правовая охрана для словесного элемента «гематоген» не испрашивается.

Противопоставленный товарный знак [2], также является комбинированным, однако, словесные элементы в нем легко прочитываются, слово «аптека» является слабым элементом для товаров 05 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что сходство наиболее значимых индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию знаков в целом и, следовательно, к выводу об их сходстве.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены различными видами шрифтов. Кроме того, заявленное обозначение и товарный знак [2] являются комбинированными, а противопоставленный товарный знак [1] является словесным.

Таким образом, знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Вместе с тем, знаки включают фонетически (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке) и семантически (представляют собой прилагательные,

образованные от одного существительного «народ», в силу чего порождают близкие смысловые ассоциации) сходные словесные элементы «НАРОДНЫЙ/НАРОДНАЯ».

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в силу очевидного фонетического и семантического сходства словесных элементов «НАРОДНЫЙ/НАРОДНАЯ», которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №№ 235957, 217930 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Гематоген — профилактическое средство, которое содержит железо и стимулирует кроветворение. Железо входит в состав гематогена в виде железосодержащего белка — гемоглобина, так как он производится из сухой дефибринированной крови крупного рогатого скота (кровь обрабатывается для исключения инфекций) с добавлением сгущённого молока, мёда, аскорбиновой кислоты и других веществ, улучшающих его вкусовые качества.

Фармакологические свойства гематогена заключается в том, что гематоген является средством коррекции метаболических процессов. Источник полноценного белка, жиров, углеводов и минералов, которые содержатся в пропорциях, близких составу крови человека. Биологически полноценный белок содержит все аминокислоты в оптимальном для организма соотношении. Стимулирует кроветворение, способствует всасыванию железа в кишечнике, повышает содержание гемоглобина в крови, увеличивает содержание ферритина в плазме (См. www.wikipedia.ru).

Исходя из вышеуказанной информации, товар 05 класса МКТУ «гематоген», в отношении которого испрашивается регистрация, однороден товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание», так они имеют одинаковое назначение и место реализации.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 235957, 217930 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 03.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737082, следует признать правомерным.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.11.2013 и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2014 по делу А40-56339/12-5-520 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 217930, 235957 досрочно прекращена в отношении части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание».

Указанные изменения 21.05.2014 внесены в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Российской Федерации.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737082, как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 06.12.2013, отменить решение Роспатента от 03.06.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737082.