

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 19.07.2011, поданное Др. Аугуст Вольфф ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 427632, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 30.11.2009 по заявке № 2009730541 произведена 14.01.2011 на имя Закрытого акционерного общества «ФИРН М», Московская обл., Нарофоминский р-н, пос. Кокошкино (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, что подтверждается свидетельством № 427632.

Согласно материалам заявки № 2009730541 оспариваемый товарный знак представляет собой выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «ВАГИСАН».

В возражении от 19.07.2011 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 427632 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает следующим:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащим компании Др. Аугуст Вольфф знаком «Vagisan» по международной регистрации № 985168, имеющим более ранний приоритет (10.10.2008) и зарегистрированным в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, являющихся однородными товарам и услугам 05, 10 и 44 классов МКТУ из перечня свидетельства № 427632;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- очевидно, что оспариваемый товарный знак «ВАГИСАН» представляет собой транслитерацию противопоставленного знака «Vagisan», что обуславливает фонетическое тождество данных словесных элементов;

- поскольку оба обозначения являются фантазийными, невозможно установить наличие также семантического тождества;

- отличия в графическом исполнении сравниваемых обозначений не влияют на оценку данных товарных знаков как сходных до степени смешения – причём, в весьма высокой степени;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки имеют высокую степень сходства (воспринимаются как «варианты»), при этом, правообладатели данных товарных знаков не имеют «родственных связей», и компания Др. Аугуст Вольфф не давала своего согласия на регистрацию товарного знака «ВАГИСАН» на имя ЗАО «ФИРН М»;

- товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, фунгициды» из перечня регистрации оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей» из перечня противопоставленной международной регистрации;

- фармацевтические и ветеринарные препараты относятся к общей родовой группе «лекарственные средства»;

- пластырь является лекарственным средством; перевязочные материалы зачастую содержат лекарственные препараты;

- под фунгицидами понимают, в частности, лекарственные препараты, противодействующие грибковым заболеваниям человека;

- материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков также относятся к области медицины и применяются в стоматологии – наряду с лекарственными препаратами;

- товары 10 класса МКТУ и услуги 44 класса МКТУ (часть) из перечня регистрации оспариваемого товарного знака также являются однородными товарам 05 класса МКТУ из

перечня противопоставленной международной регистрации, поскольку относятся к области медицины;

- «услуги в области гигиены и косметики для людей» 44 класса МКТУ из оспариваемого перечня однородны товарам 03 класса МКТУ из противопоставленного перечня, как относящиеся к области гигиены и косметики;

- в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; гербициды» из перечня регистрации оспариваемого товарного знака, установлено, что указанные товары представляют собой яды, и учитывая высокую степень сходства оспариваемого и противопоставленного словесных обозначений, можно сделать вывод о том, что маркировка препаратов для уничтожения вредных животных и гербицидов товарным знаком «ВАГИСАН» может создать у потребителя впечатление, например, о наличии в указанных товарах того же действующего вещества, которое используется в фармацевтических препаратах «Vagisan», т.е. ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ВАГИСАН» по свидетельству № 427632 полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 30.09.2011 представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель готов исключить из перечня товаров 05 класса следующие товары: «ветеринарные препараты; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды»;

- в отношении остального перечня оспариваемых товаров и услуг правообладатель считает доводы возражающей стороны необоснованными;

- Кодекс не предусматривает запрета на регистрацию разными лицами тождественных или сходных товарных знаков в отношении неоднородных товаров;

- сходство сравниваемых обозначений правообладатель не оспаривает, отмечая только, что знаки не являются тождественными;

- понятие однородности необоснованно широко трактуется лицом, подавшим возражение, и основано исключительно на принадлежности товаров к области медицины;

- «перевязочные материалы» и «пластыри» не однородны товарам «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей» (ни пластыри, ни перевязочные средства не входят в группу гигиенических средств);

- к 05 классу МКТУ относятся гигиенические препараты для личной гигиены, за исключением парфюмерно-косметических товаров;

- принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными;

- рассматриваемые товары относятся к разным родовым группам: фармацевтические препараты (химические вещества и их смеси) и гигиенические средства (разнородные товары, обеспечивающие санитарно-гигиенический режим);

- сравниваемые товары имеют одинаковую область применения (медицина, быт), но относятся к различным родовым группам и имеют существенные функциональные различия, различен внешний вид, в котором товар предлагается конечному потребителю, цели приобретения товаров;

- в отношении однородности части товаров 05 класса товарам 10 класса МКТУ возражающей стороной указано только на то, что эта однородность обусловлена тем, что товары относятся к области медицины;

- это утверждение необоснованно расширяет исключительное право, ограниченное фармацевтическими, гигиеническими и косметическими товарами;

- ни один из критериев оценки однородности товаров в данном случае не сопоставим: ни родовые группы товаров, ни цели их применения, ни потребительские свойства и функции товаров, ни материалы, внешний вид, цена, круг потребителей, каналы реализации; данные товары ни заменяют, ни дополняют друг друга;

- товары 10 класса можно отнести к товарам долгосрочного пользования, дорогостоящим, в отношении которых возможность смешения сводится к минимуму, такие товары приобретаются не только широкой группой потребителей, но и специалистами;

- вывод об однородности услуг 44 класса и товаров 3 и 5 классов обоснован возражающей стороной примером об однородности товара «автомобиль» и услуг по техническому обслуживанию автомобилей, который не приемлем к рассматриваемому случаю, поскольку марок автомобилей немного и в силу конструктивных различий каждая марка требует индивидуального подхода, в связи с чем для потребителя очевидна связь между автомобилем и центром по его обслуживанию под тем же наименованием;

- в свою очередь, наименований фармпрепаратов и косметических средств множество, широко известны единицы, и товарный знак «VAGISAN» не из их числа;

- фармацевтический препарат под конкретным наименованием может иметь только одно показание и назначение;

- медицинские услуги – комплексное предприятие, даже, если оно действует в узкой области, нереально представить, что производитель фармацевтики оказывает медицинские услуги;

- фармацевтические компании занимаются выпуском фармпрепаратов (химии), изготовление иных товаров требует иной оснастки производства, сырьевой базы, специалистов, и практика показывает, что этого не происходит;

- в возражении не приведено доказательств введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака «ВАГИСАН» по свидетельству № 427632 с учетом ограничения перечня товаров 05 класса МКТУ, изложенного выше.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 19.07.2011 для части товаров и услуг.

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

С учетом даты (30.11.2009) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 (далее – Правила).

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

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВАГИСАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 985168 (приоритет от 10.10.2008), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «Vagisan», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 985168 предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении знаков показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых знаков произносятся как «ва-ги-сан», то есть тождественно.

При этом фонетическое сходство может быть достаточным для вывода о сходстве сопоставляемых знаков, так как именно благодаря сходному звучанию они создают сходное впечатление.

Сравниваемые знаки «ВАГИСАН» и «Vagisan» не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести их сравнение по смысловому фактору сходства.

С точки зрения графического критерия, сопоставляемые обозначения различаются за счет, прежде всего, выполнения их буквами разных алфавитов. Однако указанное различие не позволяет признать сравниваемые обозначения несходными ввиду второстепенности данного признака.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ВАГИСАН» и противопоставленный знак «Vagisan», ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве. При этом указанный вывод сторонами не отрицается.

Вместе с тем следует отметить, что маркировка сходными обозначениями неоднородных товаров не приведет к смешению производителей на рынке.

В связи с этим анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака, показал следующее.

Товары «ветеринарные препараты», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны товарам «продукты фармацевтические», указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку они имеют одно назначение, могут иметь одинаковый вид и условия реализации.

Товары «пластыри» и «перевязочные материалы», имеющиеся в перечне оспариваемой регистрации, следует признать однородными товарам «гигиенические продукты для медицинского использования», указанным в перечне противопоставленного

знака, так как они имеют близкие цель и область применения (медицинскую), одни и те же условия реализации (аптеки или соответствующие отделы крупных магазинов).

Товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» представляют собой особый вид продукции, однако, в силу своего назначения (применения в лечении) и условий реализации (через специализированные учреждения продукции медицинского назначения) могут быть признаны однородными с «фармацевтическими продуктами», имеющимися в перечне противопоставленного знака.

Товары «препараты для уничтожения вредных животных», «фунгициды» и «гербициды», указанные в перечне оспариваемой регистрации, являются продуктами, предназначенными для борьбы с вредителями различного происхождения (то есть принципиально иное назначение), выпуск которых осуществляется химическими предприятиями, имеют иные условия реализации (сельскохозяйственные магазины), иной круг потребителей. В связи с этим данные товары не могут быть признаны однородными товарам, приведенным в перечне противопоставленного знака.

Товары «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические», указанные в перечне 10 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, не являются однородными товарам 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку они представляют собой продукцию отдельного вида предприятий, причем указанная продукция не относится к товарам широкого потребления, распространяется специализированным образом узкому кругу потребителей. Сравнимые товары отличаются видом, назначением, не встречаются в обиходе.

Что касается доводов возражения об однородности услуг 44 класса МКТУ оспариваемого товарного знака товарам 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне знака по международной регистрации № 985168, коллегия Палаты по Патентным спорам отмечает, что производство товаров и оказание услуг – самостоятельные виды деятельности. Так, при выборе лица, оказывающего данные услуги, потребитель, прежде всего, исходит из качества предоставляемой услуги (качество работы, обслуживания, обходительность с клиентами и так далее). В силу изложенного вероятность возникновения представления о том, что компания, оказывающая медицинские услуги или услуги в области гигиены и косметики для людей, является производителем

косметических или фармацевтических товаров, очень низкая. Обратное материалами возражения не доказано.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по Патентным спорам не усматривает возможности смешения знаков потребителями в отношении неоднородных услуг.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ВАГИСАН» по свидетельству № 427632 не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то следует отметить, что знак сам по себе не несет прямой информации, которая могла бы изначально быть признана как ложная или способная ввести в заблуждение потребителя относительно товара или производителя, поскольку словесный элемент «ВАГИСАН» носит фантазийный характер.

Довод о том, что оспариваемый знак в отношении части товаров способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара в результате использования в хозяйственном обороте лицом, подавшим возражение, принадлежащего ему товарного знака «Vagisan» по международной регистрации № 985168, не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным, поскольку материалы возражения не содержат документов, подтверждающих данный довод.

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

удовлетворить возражение от 19.07.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 427632 недействительным в отношении товаров «ветеринарные препараты; пластыри; перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков» 05 класса МКТУ.