

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 04.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аптека Доктор», г. Пенза (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009724038/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009724038/50 с приоритетом от 29.09.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 и 31 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖЕНСКАЯ КРАСОТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.03.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, в отношении остальных заявленных товаров было вынесено решение об отказе ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование продукта, используемое компанией «Биокор», для маркировки товаров, однородных заявленным.

Кроме того, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, так как оно сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельству № 384900 с приоритетом от 07.03.2007, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» в отношении однородных товаров 05, 29,30 классов МКТУ [1];

- по свидетельству № 231548 с приоритетом от 04.12.2000, зарегистрированным на имя Совместного предприятия открытого акционерного общества «СПАРТАК», в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.07.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в пояснениях к товару компании «Биокор» фигурируют «семена белого льна», которые согласно 9 редакции МКТУ отнесены к товару 05 класса МКТУ «семя льняное для фармацевтических целей», родовым понятием которого являются «фармацевтические аппараты». Интересующие заявителя товары «добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей» не являются лекарственными препаратами и, соответственно, не однородны фармацевтическим препаратам;

- ссылка на Интернет не может являться основанием для принятия решения об отказе в регистрации товарного знака;

- в настоящий момент сведения о наличии товара фирмы «Биокор» товара, маркированного обозначением «Женская Красота», в продаже отсутствуют;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками;

- заявитель получил согласие на регистрацию товарного знака «Женская красота» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно: «добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Письмо – согласие.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (29.09.2009) приоритета заявки №2009724038/50 правовая база для оценки охранныхоспособности 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 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 относительно товара либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5.1 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 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, указанных в настоящем пункте, 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 14.4.2.2 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) настоящего пункта.

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

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.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается не соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Заявленное словесное обозначение «ЖЕНСКАЯ КРАСОТА» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, представляющим собой овальную рамку в виде орнамента из цветов, внутри которой расположен словесный элемент «КРАСОТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 05, 25, 29, 30, 32, 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «КРАСОТА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В связи с тем, что заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, товарами 05 класса МКТУ, ссылка на противопоставленный товарный знак [2] снимается.

Сравнительный анализ противопоставленного товарного знака [1] и заявленного обозначения показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «красота». При этом слово «КРАСОТА» в заявленном обозначении, представляющем собой словосочетание, является главным, а слово «ЖЕНСКАЯ» - зависимым.

Сходство сравниваемых обозначений основано на полном вхождении товарного знака «КРАСОТА», зарегистрированного на имя другого лица и имеющего более ранний приоритет, в состав заявленного обозначения.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако, указанный критерий не является определяющим при определении сходства.

Анализ товаров, приведенных в сравниваемых перечнях, на предмет их однородности показал, что товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация «добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей», однородны товарам 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, так как предназначены для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов, имеют одинаковое место реализации.

Таким образом, сходство сравниваемых знаков, а также однородность товаров 05 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №384900 представил согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2009724038/50 в отношении однородных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ.

С учетом данных обстоятельств, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается, основания отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, то способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно

изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

Вместе с тем, по общедоступным сведениям сети Интернет www.biokor.ru; www.obad.ru Обществом с ограниченной ответственностью Фирмой «Биокор» производится и вводится в гражданский оборот биологически активная добавка, маркированная идентичным обозначением «ЖЕНСКАЯ КРАСОТА», зарегистрированная в Федеральном реестре БАД за №77.99.23.3.У.4478.5.06 от 25.05.2006, то есть до даты приоритета оспариваемой заявки В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей» способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

С учетом изложенного Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2011.