

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 19.03.2012, поданное ИП Ивановой Н.А., Хабаровский край, п. Ванино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250437, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002719334 с приоритетом от 19.09.2002 зарегистрирован 01.07.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №250437 на имя Шмидта Сергея Владимировича, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «мази; мази для фармацевтических целей».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительную часть в виде картины битвы воина с чудовищем, олицетворяющим чешуйчатый лишай. Облаченный в древнерусские доспехи воин, защищая себя щитом, пронзает копьем чудовище. Битва происходит в каменной пустыне, над которой парит птица. Над изобразительной частью располагаются неохраняемые словесные элементы «АНТИПСОРИАЗ» и «национальная фитомазь XXI века».

В возражении от 19.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 250437 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона

Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что в оспариваемом товарном знаке неохранный словесный элемент «АНТИПСОРИАЗ» занимает доминирующее положение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, расценивает действия правообладателя оспариваемого товарного знака как акт недобросовестной конкуренции, поскольку, зная о существовании раскрученного косметического средства «АНТИПСОР», изготовителем которого является лицо, подавшее возражение, он умышленно зарегистрировал комбинированный товарный знак по свидетельству №250437, содержащий фразу «национальная фитомазь XXI века» и доминирующий словесный элемент «АНТИПСОРИАЗ», и производит под этим товарным знаком однородные товары – крем косметический.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «АНТИПСОР» по свидетельству №242574, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков обусловлено вхождением словесного товарного знака «АНТИПСОР» по свидетельству №242574 в неохранный словесный элемент «АНТИПСОРИАЗ». Сходство знаков, как полагает лицо, подавшее возражение, вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №250437 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак состоит из доминирующей оригинальной графической части и неохранных словесных

элементов, которые занимают не более 30% от общей площади товарного знака, что полностью исключает возможность придания ей статуса доминирующей.

Правообладатель полагает, что доводы лица, подавшего возражение, о недобросовестной конкуренции являются необоснованными и противоречат представленным им же документам, приложенным к возражению.

В отзыве также отмечено, что сроки подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, связанным с тождеством или сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с ранее зарегистрированным товарным знаком, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, истекли.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К возражению приложены следующие документы:

- копии свидетельств на товарные знаки №№242574, 424509, 250437;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица Ивановой Н.В.;
- копия свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об индивидуальном предпринимателе Ивановой Н.А.;
- копия патента №2246935 на изобретение «мазь «АНТИПСОРИАЗ», автором и правообладателем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака;
- копия сертификата соответствия на продукцию «крем косметический «Антипсориаз», изготовителем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака;
- распечатки с сайтов Интернет.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса признание действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией, не относится к компетенции Палаты по патентным

спорам, поскольку, согласно Закону о защите конкуренции, признаются таковыми антимонопольным органом.

С учетом даты (19.09.2002) поступления заявки №2002719334 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. Указанные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смещения с товарными знаками, ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака по основаниям, установленным статьей 7 Закона, может быть признана

недействительной в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Сведения о регистрации товарного знака по свидетельству №250437 были опубликованы 12.08.2003. Таким образом, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250437 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона истек 12.08.2008.

В соответствии с изложенным, коллегия не может рассматривать возражение о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250437 по этому основанию.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительную часть в виде картины битвы воина с чудовищем, олицетворяющим чешуйчатый лишай, и расположенные над изобразительной частью неохраняемые словесные элементы «АНТИПСОРИАЗ» и «национальная фитомазь XXI века».

При исследовании положения изобразительной части оспариваемого товарного знака следует отметить существенную роль, которую она играет в индивидуализации товаров, в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований абзаца 2 пункта 1 статьи 6 Закона нельзя признать обоснованным.

Коллегия также приняла во внимание факт использования оспариваемого товарного знака правообладателем, что подтверждено представленными образцами произведенной продукции, сертификатом соответствия на продукцию и данными Интернет.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, то коллегия отмечает следующее.

Словесные элементы товарного знака признаны неохраняемыми, поскольку указывают на вид, свойства и назначение товаров. Возражение не содержит сведений о том, что эти словесные или изобразительные элементы, включенные в

оспариваемый товарный знак, могут быть восприняты потребителем как ложные или вводящие в заблуждение относительно товара или его производителя.

Материалы, приложенные к возражению, не содержат информации, позволяющей однозначно сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не может быть признан ложным или способным ввести потребителя в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя, то есть отсутствуют основания для признания его не соответствующим положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №250437.