

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 29.05.2012, поданное ООО «Общество лабораторных исследований медицинских препаратов», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716995, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010716995 с приоритетом от 25.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки с белой, желтой и красной полосами. В центре этикетки на фоне белой и желтой полос расположен шестиугольник, представляющий собой стилизованное изображение молекулы ароматического углеводорода, выполненный в синем и голубом цветовом сочетании. Внутри шестиугольника расположено слово «ТИВИТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. В левой верхней части этикетки помещено комбинированное обозначение со словом «ОЛИМП», являющееся товарным знаком заявителя по свидетельству №215554.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанием для которого явилось заключение по результатам

экспертизы, где было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «ДЕВИТ» по свидетельству №221176 для однородных товаров 05 класса МКТУ и «Олимп» по свидетельству №342542 для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, ранее зарегистрированными на имя других лиц;

- со знаками «ТЕЕVITA» по международным регистрациям №№596963, 579107, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.05.2012 заявитель, согласившись с выводами заключения по результатам экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками по свидетельству №221176 и международным регистрациям №№596963, 579107, выразил свое несогласие относительно противопоставления в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2010716995 товарного знака по свидетельству №342542, ссылаясь на то, что является его правообладателем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010716995 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

К возражению приложена копия заявления в Роспатент о внесении изменений в юридический адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №342542.

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

С учетом даты (25.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение в виде этикетки с белой, желтой и красной полосами. В центре этикетки на фоне белой и желтой полос расположен шестиугольник, представляющий собой стилизованное изображение молекулы ароматического углеводорода, выполненный

в синем и голубом цветовом сочетании. Внутри шестиугольника расположено слово «ТИВИТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. В левой верхней части этикетки помещено комбинированное обозначение со словом «ОЛИМП», являющееся товарным знаком заявителя по свидетельству №215554.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определено на основании фонетического сходства их словесных элементов «ТИВИТ», «ДЕВИТ» и «ТЕЕVITA», а однородность товаров 05 класса МКТУ - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №342542, сходство которого с заявленным обозначением обусловлено фонетическим и визуальным сходством включенных в них комбинированных обозначений «ОЛИМП», то после внесения изменений в адрес правообладателя (дата внесения изменений в Госреестр 24.10.2011), этот товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №342542.

Таким образом, нет оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701265 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 29.05.2012, отменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010716995.