

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 20.12.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730994/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010730994/50 с приоритетом от 27.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Востокфарм», г.Владивосток (далее - заявитель) в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОЛИСОРБОВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 12.07.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010730994/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Витасорб» товарным знаком «СОРБОВИТ» по свидетельству №427529 с приоритетом от 10.02.2009.

В заключении отмечено, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фантазийными словесными элементами, в связи с чем, при оценке из сходства решающую роль играет фонетический признак. В рассматриваемом случае сходство знаков возникает в результате фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «СОРБОВИТ» в заявленное обозначение «ПОЛИСОРБОВИТ». При этом элемент «ПОЛИ-» является слабой частью заявленного обозначения, поскольку означает «большое количество, множество».

В возражении, поступившем 20.12.1011, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в силу того, что словесные элементы «ПОЛИСОРБОВИТ» и «СОРБОВИТ» значительно различаются по длительности, данные обозначения производят различное визуальное впечатление;

- заявленное обозначение фонетически отличается от противопоставленного товарного знака, поскольку в нем присутствует элемент «ПОЛИ-»;

- общая для рассматриваемых обозначений часть «СОРБОВИТ» состоит из двух слабых в отношении товаров 05 класса МКТУ элементов;

- так, элемент «СОРБО» указывает на используемые в медицине сорбенты (поглотители), а «ВИТ» - на «жизненность», «витальность», «витаминность» препарата;

- в такой ситуации использование еще одного элемента «ПОЛИ» («множество»), сопровождающего два других слабых элемента, значительно усиливает различие обозначений;

- с 1998 по 2007 год заявитель являлся правообладателем товарного знака «ПОЛИСОРБОВИТ» по свидетельству №164830, зарегистрированного для товаров 05 класса МКТУ «биологические препараты для фармацевтических целей, диетические вещества для медицинских целей», однако срок действия данной регистрации не был продлен из-за ошибки технических служб;

- обозначение «ПОЛИСОРБОВИТ» активно использовалось заявителем с 1997 года в отношении пектиносодержащих препаратов (БАД) и упоминалось в различных научных и научно-популярных источниках, в связи с чем, приобрело высокую различительную способность, позволяющую распознать его среди других сорбентов, биологически активных добавок и лекарственных средств.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010730994 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- распечатки страниц из Словаря русского языка С.И.Ожегова, Москва, «Русский язык», 1990 [1];
- ТУ 9169-016-27028268-97 «ПОЛИСОРБОВИТ» [2];
- публикации в газете «Комсомольская правда» от 25.12.1998 [3];
- информационное письмо №124 от 26.01.2001 о регистрации в Минздраве РФ препаратов «Полисорбовит-50» и «Полисорбовит-95» [4];
- авторефераты диссертаций, в которых упомянут препарат «Полисорбовит» [5];
- диплом участника выставки «Медицина -2001» [6];
- монография «Полисорбовит» и ее переиздание на английском языке [7];
- регистрационные удостоверения Минздрава РФ на БАДы к пище «Полисорбовит-50» и «Полисорбовит-95» [8];
- методическое пособие «Питание детей в современном индустриально-промышленном регионе» [9];
- санитарно-эпидемиологическое заключение [10];

- свидетельства о государственной регистрации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на БАДы к пище «Полисорбовит-50» и «Полисорбовит-95» [11];
- распечатка из сети Интернет по запросу «полисорбовит» [12];
- информационное письмо генерального директора ООО НПФ «Востокфарм» от 29.11.2011 №15/01 [13];
- рекламная листовка [14];
- распечатка сведений о товарном знаке «ПОЛИСОРБОВИТ» по свидетельству №164830 [15];
- товарные накладные [16];
- распечатки из сети Интернет относительно препарата «Сорбовит» [17].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.09.2010) заявки №2010730994/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОЛИСОРБОВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №427529, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СОРБОВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №427529 было установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «СОРБОВИТ» фонетически тождественен части заявленного обозначения «ПОЛИСОРБОВИТ». При этом совпадающая часть является оригинальной и составляет большую часть заявленного обозначения (8 букв/звуков из 12).

Что касается элемента «ПОЛИ-», то этот элемент используется в качестве первой части слов со знач.: 1) много, со многим, охватывающий многое, например полиартрит, поливалентный; 2) сложный по составу, устройству, например, поливакцина, поливитамины, полиметаллы [1]). В силу семантики данный элемент

является слабой составляющей заявленного обозначения и не образует в сочетании с обозначением «СОРБОВИТ» принципиально нового слова.

Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение в качестве доминирующей составляющей противопоставленного товарного знака, что позволяет признать их сходными по звуковому критерию сходства.

Графически сравниваемые обозначения также являются сходными, поскольку выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Проведение анализа обозначений по семантическому критерию сходства не представляется возможным, поскольку словесные элементы «СОРБОВИТ» и «ПОЛИСОРБОВИТ» отсутствуют в словарно-справочных источниках, то есть являются фантазийными.

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными в целом в виду наличия фонетического и графического сходства словесных элементов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; пищевая добавка биологически активная; пектины для фармацевтических целей» и услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В перечне противопоставленного товарного знака представлены такие товары 05 класса МКТУ как «добавки пищевые для медицинских целей, препараты витаминные, препараты с микроэлементами для человека».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ относятся к одному роду биологически активных добавок к пище, совпадают по назначению, имеют

одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации, в связи с чем, в заключении по результатам экспертизы обоснованно сделан вывод об их однородности.

Поскольку услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня связаны с продвижением и рекламой товаров, они также являются однородными перечисленным выше товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №427529. В данном случае имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному лицу.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «ПОЛИСОРБОВИТ» является сходным до степени смешения с товарным знаком «СОРБОВИТ» по свидетельству №427529 в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Информация об активном использовании заявителем обозначения «ПОЛИСОРБОВИТ» в качестве маркировки биологически активной добавки к пище [2-16] не может служить опровержением вывода о несоответствии обозначения по заявке №2010730994 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу существования «старших» исключительных прав на сходный до степени смешения товарный знак, принадлежащий иному лицу.

Что касается товарного знака «ПОЛИСОРБОВИТ» по свидетельству №165830, то он прекратил действие, в связи с чем у заявителя в настоящее время отсутствует исключительное право на данное обозначение.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2011, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2011.