

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 12.03.2013, поданное немецкой компанией ПроВиста АГ (ProVista AG) (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385309, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007706557 с приоритетом от 12.03.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.08.2009 за №385309 на имя ООО «Щит здоровья», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с тенью. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, голубом и сером цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.03.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями,

внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «GELENK NAHRUNG» по свидетельству №295094 [1] с приоритетом от 09.03.2004, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение. Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака на имя российской компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак «GELENK NAHRUNG» в переводе с немецкого языка означает «питание суставов» или «питание сустава», т.е. его значение совпадает со значением словесного элемента «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» оспариваемого знака, что свидетельствует о сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений в целом;

- товарный знак [1] охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе фармацевтических товаров и диетических веществ для медицинских целей, оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению товаров «питание суставов», как указано в свидетельстве, т.е. к тем товарам, которые производятся немецкой компанией под знаком «GELENK NAHRUNG»;

- потребители ассоциируют услуги по рекламе и реализации продукции, оказываемые под знаком «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», с самой продукцией, производимой под сходным товарным знаком, что приводит к смешению производителя продукции с лицом, рекламирующим и продвигающим эту продукцию;

- в связи с указанным услуги рекламы и продвижения товаров, приведенные в регистрации №385309, следует признать однородными этим товарам;

- обозначение «GELENK NAHRUNG» используется в качестве названия биологически активной добавки на основе гидролизованного коллагена, разработанной более 35 лет назад для немецкой сборной по футболу;

- на территории России продукция под обозначением «GELENK NAHRUNG» начала реализовываться с 1998 года, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждается серией гигиенических сертификатов и санитарно-эпидемиологических заключений, а также свидетельствами о государственной регистрации продукции, полученными в 2009 году на территории России, и в 2011 на территории Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации;

- реклама продукции выходила во множестве печатных изданий, в том числе газеты/журналы «Здоровье», «Красота, здоровье, фитнес», «Аргументы недели», «МК-бульвар», «Краснодарские известия» и др.; рекламные материалы выходили, как правило, с анонсами «GELENK NAHRUNG» - «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» или «GELENK NAHRUNG»- «ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ»;

- известность обозначения «GELENK NAHRUNG» - «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» подтверждается многочисленными материалами из сети Интернет, начиная с 2004 года продукция под указанным обозначением активно рекламируется и реализуется в России, охватывая многочисленные регионы Российской Федерации;

- обозначения «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» и «GELENK NAHRUNG» неразрывно связаны в сознании потребителя с немецким производителем, следовательно, регистрация оспариваемого знака на имя российской компании способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- недобросовестные действия со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака, заключающиеся в попытке незаконно завладеть правами на товарный знак «GELENK NAHRUNG» по свидетельству №295094, нарушают обычаи делового оборота, требования добропорядочности, разумности и справедливости, что подтверждает умышленный характер введения потребителей в заблуждение при регистрации товарного знака «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ».

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385309 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- публикации товарных знаков по свидетельствам №№295094 и 385309 [2];
- выдержки из немецко-русского словаря [3];
- каталог продукции, выпущенной компаниями Koelbel Produktforschung GmbH и ProVista AG до 2006 г. [4];
- каталог продукции, выпущенной компанией ProVista AG после 2008 г. [5];
- гигиенический сертификат от 28.05.98 [6];
- санитарно-эпидемиологические заключения от 04.06.2001 и 31.05.2006 [7];
- сертификат соответствия от 19.08.2004 [8];
- свидетельство о государственной регистрации продукции на территории России от 13.04.2009 [9];
- свидетельство о государственной регистрации продукции на территории Таможенного Союза от 11.11.2011 [10];
- перечень регионов реализации продукции GELENK NAHRUNG [11];
- реклама в журнале «Медицина +Здоровье» №10 за 2005 [12];
- реклама в газетах и журналах с ноября 2007 по 11.08.2011[13];
- реклама в сети Интернет с 20.07.2004 по 10.02.2009 [14];
- отзывы о продукции в сети Интернет [15];
- образцы современных рекламных материалов [16];
- решение Арбитражного суда Новосибирской области от 12.04.2012 по делу №А45-8293.2012 [17];
- постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.12.2012 по делу №А45-8293.2012 [18].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, письменного отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (12.03.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного 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 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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 по свидетельству №385309 представляет собой словесное обозначение «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита сине-голубого цвета с тенью серого цвета.

Регистрация № 385309 произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 12.03.2013 основано на несоответствии оспариваемого знака требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду его сходства до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения сустава, расположенного внутри овала, в верхней части которого расположены одно над другим словесные элементы «GELENK» и «NAHRUNG», выполненные буквами латинского алфавита и являющиеся неохраняемыми. Знак зарегистрирован в черной, белой, серой цветовой гамме в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» состоит из двух слов, шести слогов и пятнадцати звуков. Противопоставленный знак «GELENK NAHRUNG» произносится как ГЕЛЕНК НАРУНК, состоит из двух слов, четырех слогов и двенадцати звуков. Сравнимые обозначения отличаются количеством слогов, букв и звуков, составом согласных и гласных звуков, отсутствуют также совпадающие слоги и звукосочетания в составе обозначений, что позволяет признать сравниваемые обозначения не сходными фонетически.

Оспариваемый товарный знак также не является сходным графически с товарным знаком [1], поскольку сравниваемые знаки имеют разную длину и выполнены буквами разных алфавитов, начертание которых существенно отличается, что свидетельствует о разном зрительном впечатлении, создаваемом сравниваемыми обозначениями. Кроме того, противопоставленный знак содержит изобразительный элемент и выполнен в черно-серо-белой гамме, а оспариваемый знак выполнен сине-голубыми буквами с серой тенью.

Сравниваемые товарные знаки «GELENK NAHRUNG» и «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» являются сходными семантически, поскольку имеют одинаковое смысловое значение в немецком и русском языках соответственно.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №385309 и противопоставленный товарный знак [1] являются несходными фонетически и графически, что лицом, подавшим возражение, не оспаривается. Наличие у сравниваемых обозначений одинаковых смысловых значений в разных языках не позволяет сделать вывод о наличии сходства сравниваемых товарных знаков, так как они не ассоциируются друг с другом в целом за счет отсутствия у них фонетического и визуального сходства.

В связи с указанным сравниваемые товарные знаки не могут считаться сходными до степени смешения (см. пункт 14.4.2 Правил).

В данном случае анализ однородности перечня товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана сопоставляемых товарных знаков, является нецелесообразным, поскольку смешение товаров/услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания сравниваемых товарных знаков сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. Следовательно, оспариваемая регистрация удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги базируется на известности обозначения «GELENK NAHRUNG» - «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ», которым маркируется продукция немецкого производителя – компании ProVista AG, подавшей возражение.

Вместе с тем, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих известность указанного обозначения российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака, и вероятность возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых используется обозначение «ПИТАНИЕ СУСТАВОВ» по свидетельству №385309, с лицом, подавшим возражение, поскольку основная часть представленных материалов [4 - 16] либо выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака либо не содержит самого товарного знака.

Таким образом, возражение не содержит документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, как услуги лица, подавшего возражение, а не правообладателя, что свидетельствовало бы о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В связи с указанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №385309 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №385309.