

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 19.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735923, поданное Купреевым Василием Владимировичем, Московская область (далее - заявитель), при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2011735923 с приоритетом от 02.11.2011 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изобразительный элемент в виде красного щита, на котором расположен белый крест и изобразительный элемент в виде силуэта рыбы голубого цвета, включающий словесные элементы «КИТ ФАРМА», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в красном, белом, голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 19.03.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ (03 класс МКТУ – мыла; зубные порошки и пасты; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; 05

класс МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства). В отношении другой части товаров 03 и 05 и всех услуг 35 класса МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ФАРМА», который используется различными организациями и предприятиями в сфере фармацевтики, медицины, здравоохранения и, следовательно, является неохраняемым для части товаров 03, 05 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для другой части товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия» и части товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Кроме того, экспертизой отмечается, что элемент «ФАРМА» является транслитерацией буквами кириллицы английского слова «PHARMA», которое является сокращением от слов «Pharmaceutical industry, Pharmaceutical drug, pharmaceutical, pharmacist, pharmacology, pharmacy», что в переводе с английского языка означает (см. «Англо-русский словарь», В.К. Мюллер) – производство медицинских препаратов, фармацевтическая промышленность, фармацевтический) указывает на назначение и свойства товаров и услуг, связанных с медициной, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранними приоритетами, а именно:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КИТ» (свидетельство №329134 с приоритетом от 28.07.2004), зарегистрированным на имя ООО «КИТ-Кэпитал», г. Екатеринбург для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КИТ» (свидетельство №261105 с приоритетом от 01.11.2002), зарегистрированным на имя ООО «Фирма «Консалтинг, Информационные технологии», г. Казань для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КИТ» (свидетельство №459458 с приоритетом от 06.04.2011), зарегистрированным на имя ООО «УралПолиИмпекс», г. Екатеринбург для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 19.06.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.03.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- использование слова «ФАРМА» различными производителями не свидетельствует об отсутствии различительной способности этого словесного элемента, слово «ФАРМА» не способно характеризовать товары определенного рода;

- слово «ФАРМА» не является общепризнанным термином или символом, оно не встречается ни в одном словаре, как общей, так и специализированной лексики, не является приставкой в сложных словах-терминах специализированной лексики;

- словесный элемент «ФАРМА» является частью фантазийного словесного элемента «КИТ ФАРМА», который входит в состав заявленного комбинированного обозначения и нейтрален в отношении заявленных товаров и услуг;

- подтверждением того, что словесный элемент «ФАРМА» может охраняться в составе товарного знака, служат уже зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №414941, №312492, №429505, №421818, №428521, №365839, №358370, №354265;

- заявитель давно использует заявленное обозначение в рекламе, размещая его, в частности, в местах реализации товара, доступных для широкого круга потребителей, заявителем были приложены существенные усилия для развития заявленного обозначения, повышения его узнаваемости;

- противопоставленные товарные знаки не сходны с заявленным обозначением по общему зрительному впечатлению, а также фонетически и семантически за счет наличия в составе заявленного обозначения словесного элемента «ФАРМА»;

- с учетом определенной области деятельности заявителя в сфере реализации товаров 03, 05 классов МКТУ, отсутствующих в перечнях противопоставленных товарных знаков, однородность услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений представляется неочевидной.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам 18.10.2013 заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, ограничив его товарами 03, 05 класса МКТУ, указанными в решении Роспатента от 19.03.2013, и услугами 35 класса МКТУ «реклама; продвижение для третьих лиц товаров 03 и 05 классов МКТУ, в том числе услуги оптово-розничной торговли (а именно аптеки)».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735923 в отношении части товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Копии свидетельств на товарные знаки.
2. Копии бланков паспортов.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 19.03.2013, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2011735923 не соответствует требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса, поскольку включает в свой состав элемент, сходный до степени смешения с общепринятым символом международной организации.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представил письмо от Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», содержащем доводы о возможности регистрации заявленного обозначения по заявке №2011735923 в качестве товарного знака.

Изучив материалы возражения и заслушав представителя правообладателя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.11.2011) заявки №2011735923 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

Исходя из пункта 2 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой, сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; обозначения, сходные до степени смешения с такими элементами.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 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 подпунктом 2 пункта 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Обозначение по заявке №2011735923 является комбинированным и представляет собой композицию, включающую изобразительный элемент в виде красного щита, на котором расположен белый крест и изобразительный элемент в виде силуэта рыбы голубого цвета со словесным элементом «КИТ ФАРМА», выполненным буквами русского алфавита жирным шрифтом белого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров и услуг с учетом скорректированного перечня:

03 класс МКТУ - мыла; зубные порошки и пасты; эфирные масла, косметика, лосьоны для волос;

05 класс МКТУ – фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства;

35 класс МКТУ - реклама; продвижение для третьих лиц товаров 03 и 05 классов МКТУ, в том числе услуги оптово-розничной торговли (а именно аптеки).

Относительно вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ФАРМА» отсутствует в словарях общей лексики, а также в специализированных терминологических справочниках, следовательно, не имеет смыслового значения и является вымышленным.

Вследствие отсутствия лексического значения у слова «ФАРМА» оно не может прямо характеризовать какие-либо товары или их свойства и, следовательно, не может являться и ложной характеристикой.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ в целом соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако стоит отметить, что существует ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «ФАРМА», при этом данный элемент охраняется в составе этих товарных знаков, в частности, товарный знак «Фарма Скин» по свидетельству №429505, «МАКИЗФАРМА» по свидетельству №414941, «АЛСИ ФАРМА» по свидетельству №365839, «ФАРМА ДОМ» по свидетельству №358370, «КСАНТИС ФАРМА» по свидетельству №428521, «ФармаГарант» по свидетельству №312492, «Изварино Фарма» по свидетельству №354265, «НЕОФАРМ» по свидетельству №433505 и т.д.

Данная информация позволяет сделать вывод о том, что сам по себе элемент «ФАРМА» из-за частого использования в составе товарных знаков не способен индивидуализировать товары 03 и 05 класса МКТУ. Вместе с тем, в совокупности с иными словесными элементами, как в рассматриваемом случае, он присутствует в составе товарных знаков в качестве слабого элемента.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса необходимо указать следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе изобразительный элемент в виде расположенного на красном фоне белого креста, сходного с эмблемой международной гуманитарной организации - Международный Комитет Красного Креста. Согласно сведениям из сети Интернет, Красный Крест - один из самых узнаваемых знаков во всем мире (см. например, www.ru.wikipedia.org).

Единственной организацией на территории Российской Федерации, имеющей право на использование эмблемы Красного Креста, является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» (РКК).

Статья 2 Устава Российского Красного Креста (далее – Устав РКК) регламентирует вопросы использования эмблемы Красного Креста на территории Российской Федерации. Так, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Устава РКК «Российский Красный Крест» - единственная организация на территории Российской Федерации, имеющая право на использование в своём наименовании словосочетания «Красный Крест» и эмблемы Красного Креста. Пунктом 2.5 статьи 2 Устава РКК определено, что РКК в соответствии с Женевскими Конвенциями 1949 года и Дополнительными Протоколами к ним 1977 года, Правилами по использованию Эмблемы 1991 года устанавливает на территории Российской Федерации правила по использованию эмблемы Красного Креста. Любое использование эмблемы Красного Креста, несанкционированное Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами и неуполномоченными на то учреждениями (коммерческими фирмами, неправительственными организациями, аптеками, частными лицами, частнопрактикующими врачами, больницами, клиниками и автомобилями скорой помощи), является неправомерным использованием (злоупотреблением).

Положениями пункта 2.2 статьи 2 Устава РКК определена форма эмблемы: «Эмблемой РКК является геральдическое изображение на белом фоне красного креста из двух прямых линий одинаковой длины и ширины, пересекающихся в центре под прямым углом и не достигающих до края фона».

Вместе с тем, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» предоставила заявителю письмо, в котором указано, что входящие в состав заявленного обозначения по заявке №2011735923 элементы не содержит в своем составе изображения красного креста. В этой связи у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

В решении Роспатента от 19.03.2013 также указывалось на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарными знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иных лиц.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №329134 [1] является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде квадрата, внутри которого расположено стилизованное изображение рыбы в шляпе. Справа от изобразительного элемента находится словесный элемент «КИТ», выполненный заглавными буквами жирным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, синего и черного цветов.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №261105 [2] является комбинированным, включает неохраемые словесные элементы «КОНСАЛТИНГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. Над словесными элементами «КОНСАЛТИНГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» расположен доминирующий элемент заявленного обозначения, выполненный в оригинальной графической манере, включающий две заглавные буквы русского алфавита «КИ» и прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде хвоста рыбы Т-образной формы, что придает данному элементу неоднозначное прочтение («КИТ» или «КИП»).



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №459458 [3] является комбинированным и представляет собой квадрат синего цвета, внутри которого расположен словесный элемент «Кит», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде рыбы, а справа от словесного элемента - изобразительный элемент в виде иероглифа.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1]-[3] показал, что они включают в свой состав словесный элемент «КИТ». Вместе с тем, несмотря на указанное обстоятельство, сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, обусловленные наличием в составе заявленного обозначения словесного элемента «ФАРМА». Данный элемент удлиняет звуковой ряд и, тем самым, вносит звуковое отличие в заявленное обозначение. Кроме того, элемент «ФАРМА» придает заявленному обозначению определенный смысловой оттенок, вызывая в сознании потребителя ассоциативную связь с фармакологией.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения в целом производят разное общее зрительное впечатление за счет использования в их составе отличающихся изобразительных элементов. Сравнимые обозначения имеют разное цветовое исполнение, отличаются композиционно.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

При принятии решения коллегией палаты по патентным спорам было также принято во внимание, что заявитель уже использует заявленное обозначение для маркировки услуг аптек, и оно стало узнаваемо потребителями на территории места оказания услуг (Московская область).

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о

несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктами 1, 2, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.06.2013, изменить решение Роспатента от 19.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011735923.