

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 24.02.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009703752/50, поданное компанией АПЕКС МЕДИКАЛ КОРП, Тайвань, (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009703752/50 с приоритетом от 26.02.2009 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение , выполненное буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №279392, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, с более ранним приоритетом.

В Палату по патентным спорам 24.02.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому критериям, а товары 10 класса МКТУ не являются однородными;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является ведущим производителем комплектующих к оборудованию для защиты растений, что говорит о том, что заявитель и правообладатель товарного знака производят товары, предназначенные для абсолютно разных категорий потребителей. Учитывая специфичный характер заявленных товаров потребитель не спутает их с товарами правообладателя противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009703752/50 в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ: матрасы надувные для медицинских целей; приборы, аппараты для положительного непрерывного давления в воздухоносных путях (для респираторной терапии).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2009) поступления заявки №2009703752/50 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 пунктом 14.4.2.4 Правил сходство 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- 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 определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

- расположение букв по отношению друг к другу;

- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- 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.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «РЕХ», выполненного стандартным шрифтом буквами английского языка, и изобразительного элемента, вплотную расположенного перед словесным, представляющего собой косую линию, и расположенного под ней круга. Регистрация испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №279392 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «АПЕКС», выполненный буквами

русского языка. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10, 11, 17 и услуг 37 классов МКТУ. Приоритет товарного знака – 21.03.2003. Правообладателем является Общество с ограниченной ответственностью "Апекс", 420036, Татарстан респ., г.Казань, ул.Социалистическая, 5.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение воспринимается как «РЕХ» является неубедительным ввиду того, что косая черта и круг под ней, находящиеся перед элементом «РЕХ» воспринимаются как буква «А». Восприятие этого элемента в таком виде усиливается в совокупном сочетании с фирменным наименованием заявителя – «АПЕКС МЕДИКАЛ КОРП.». Более того, из описания обозначения, данного заявителем в заявке при ее подаче на регистрацию, также следует, что заявленное обозначение представляет собой элемент «АРЕХ» - «(апекс) – вершина, пик, кульминация, часть наименования фирмы заявителя, слово выполнено оригинальным шрифтом, при этом первая и вторая буквы имеют общую вертикальную полочку, а горизонтальная полочка буквы «А» выполнена в виде круга».

Таким образом, заявленное обозначение воспринимается как словесный элемент «АРЕХ».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений, во-первых обусловлено фонетическим тождеством слов «АРЕХ/АПЕКС».

Во-вторых, анализ словарных источников показал, что слово «АРЕХ» переводится на русский язык как «АПЕКС» (см. <http://lingvo.yandex.ru/>). Оба слова имеют общее значение – верхушка, кульминация, вершина, высшая точка, то есть являются семантически тождественными друг-другу.

По графическому критерию противопоставляемые обозначения не являются сходными ввиду различных алфавитов и графических элементов, однако, графический критерий при восприятии играет второстепенную роль в комбинированных обозначениях.

Анализ однородности товаров 10 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении следующих товаров:

10 - матрацы надувные для медицинских целей; приборы, аппараты для положительного непрерывного давления в воздухоносных путях (для респираторной терапии).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена, в частности, для следующих товаров:

10 - приборы и инструменты медицинские, стоматологические и ветеринарные; инструменты акушерские, протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

Анализ материалов заявки и справочных источников, включая сеть Интернет, показал, что «матрацы надувные для медицинских целей» представляют собой вид ортопедических противопролежных изделий, то есть являются однородными товару противопоставленного товарного знака «ортопедические изделия», так как соотносятся между собой как категория род-вид, имеют общее назначение, круг потребителей и условия реализации.

Позиция «приборы, аппараты для положительного непрерывного давления в воздухоносных путях (для респираторной терапии)» является однородной товарам противопоставленного товарного знака «приборы и инструменты медицинские», поскольку также соотносятся между собой как категория род-вид, имеют общее назначение, круг потребителей и условия реализации.

Довод о разных областях деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков не может быть признан убедительным, поскольку при решении вопроса о предоставлении исключительных прав на товарный учитывается возможность столкновения с более ранними правами, удостоверенными свидетельством на товарный знак в отношении указанных в нем товаров и услуг, а не вопрос о реальном столкновении хозяйствующих субъектов на рынке.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, а также об однородности сравниваемых товаров 10 класса МКТУ, и подтверждает оспариваемое решение Роспатента от 24.11.2010.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила правомерность оспариваемого решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака от 24.11.2010 и не имеет оснований для его отмены.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.02.2011, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2010.