

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 01.10.2013, поданное ООО Фирма «Алена», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733560, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011733560 с приоритетом от 12.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Алёна», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, изобразительный элемент в виде изображения птицы и ветви растения, а также словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Согласно материалам заявки словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ» является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Роспатентом 19.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «Алёна» по заявке №2011728875 (приоритет от 05.09.2011), заявленным в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ на имя ООО «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. 21, комн. 31;

- при этом словесный элемент «СТОМАЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ» является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.10.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленному обозначению по заявке №2011728875 не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку обозначение «Алёна» ассоциируется только с заявителем по рассматриваемой заявке №2011733560 – ООО Фирма «Алёна». В отношении иных лиц противопоставленное обозначение в качестве средства индивидуализации услуг 44 класса МКТУ, относящихся к стоматологии, медицине и косметологии, способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.10.2011) поступления заявки №2011733560 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Заявленное обозначение по заявке №2011733560 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Алёна», выполненный буквами кириллицы красного цвета в оригинальной графической манере, при этом первая буква в слове – заглавная, остальные - строчные. Слово «Алёна» подчеркнуто горизонтальной линией, которая к началу слова прекращается в полуовал и соединяется с буквой «ё». Слева от словесного элемента «Алёна» расположен изобразительный элемент в виде птички и ветки растения. В верхней части заявленного обозначения расположен словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы зеленого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Словесный элемент «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ», занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения обозначения «Алёна» по заявке №2011728875 с более ранним приоритетом, заявленным на регистрацию на имя иного лица. Противопоставленное обозначение по заявке №2011728875 зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №502108).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №502108 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Алёна», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы, при этом первая буква в слове – заглавная, остальные - строчные. Словесный элемент «Алёна» подчеркнут

горизонтальной линией. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 44 класс МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено семантическим и фонетическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «Алёна», выполняющих основную индивидуализирующую функцию, что заявителем не оспаривается.

При этом следует отметить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2011733560 испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ «клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; услуги психологов», относящихся к услугам в области медицины.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Факт того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для услуг, однородным услугам противопоставленного товарного знака, также представляющим собой медицинские услуги, обуславливает вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте. Однородность сопоставляемых услуг заявителем также не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности услуг 44 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных услуг.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 19.08.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному обозначению, то заявитель имеет право оспорить правовую охрану товарному знаку по свидетельству №502108 в установленном законом порядке.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2013, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2013.