

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 15.11.2013, поданное Макьюет Кардиовэскьюлз ЛЛК Э Делавэр Лимитед Лайбилити Компани, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705010, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011705010 с конвенционным приоритетом от 02.09.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CARDIOSAVE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.01.2013 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 товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CARDIOWAVE» (свидетельство №217165 с приоритетом от 17.01.2000),

зарегистрированным в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя Компьюмедикс Холдингс Пти. Лтд., 1 Марин Пэрейд, Эбботсфорд, Виктория, 3067, Австралия.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны, за счет различия в конечных частях слов «save» и «wave», которые в переводе на русский язык имеют различные значения («спасать, охранять, защищать, ограждать, избавлять» и «вал, волна, волнистость, завиток, локон»);

- по мнению заявителя, товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению и товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, поскольку имеют разное назначение (кардиология/нейрофизиология) и не могут быть спутаны специалистами соответствующих профилей;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №217165 предоставил свое согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 13.01.2014, заявитель представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №217165 [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2013 по заявке №2011705010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.09.2010) конвенционного приоритета заявки №2011705010 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CARDIOSAVE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №217165 представляет собой словесное обозначение «CARDIOWAVE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [2]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ.

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что сопоставляемые обозначения включают в свой состав тождественную начальную часть «CARDIO - » и сходные конечные части «- SAVE» и «- WAVE». Указанное позволяет признать сравниваемые обозначения сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравниваемые обозначения являются фантазийными, ввиду чего они не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению «системы внутриаортальной баллонной контрпульсации», и товары 10 класса МКТУ (например: «медицинские приборы и аппаратура»), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], относятся к одной родовой группе (приборы медицинские), имеют одно назначение (специалисты – медики), то есть являются однородными.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 30.01.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

При анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащие согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №217165 [2] (компания Компьюмедикс Холдингс Пти. Лтд.) на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения по заявке №2011705010 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011705010.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.11.2013, отменить решение Роспатента от 30.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011705010.