

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Медицинское предприятие «Симург», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265620, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003716479/50 с приоритетом от 26.08.2003 зарегистрирован 22.03.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №265620 в отношении товаров 05, 10, 11, 12, 18, 20, 25 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «СИМУРГ», г. Казань.

В настоящее время, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг от 14.02.2012, №РД0094732 знак принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Симург», г. Казань (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного силуэта сказочной птицы, расположенной на фоне солнечного диска с расходящимися лучами, который частично перекрывают широко раскинутые крылья птицы. В лапах птицы зажата

декоративная лента со словесным элементом «КАЗАНЬ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части изображения расположен словесный элемент «СИМУРГ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, желтом, синем цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам 11.02.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265620 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- закрытое акционерное общество «Медицинское предприятие «Симург» было зарегистрировано 30 мая 2000 г. решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №198589. На момент регистрации фирменное наименование было следующим: Закрытое акционерное общество «Сатори-Симург», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации №114242, 01 ноября 2002 года фирменное наименование было изменено на действующее на данный момент: Закрытое акционерное общество «Медицинское предприятие «Симург»;

- основным видом деятельности Закрытого акционерного общества «Медицинское предприятие «Симург» является разработка и производство различных изделий медицинского назначения для акушерства и гинекологии;

- производство, реализацию и рекламу медицинской продукции под своим фирменным наименованием ЗАО «Медицинское предприятие «Симург» осуществляло с момента своей государственной регистрации (30 мая 2000 г.), то есть еще до подачи заявки на регистрацию товарного знака №265620. В результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей, что подтверждается наградными дипломами с международных и межрегиональных специализированных выставок, отзывами от специализированных медицинских учреждений;

- оспариваемый товарный знак «СИМУРГ» по свидетельству №265620 зарегистрированный для товаров 10 класса МКТУ: «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов» является сходным до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования ЗАО «Медицинское предприятие «Симург» и при этом имеет более поздний приоритет (26 августа 2003г.) по сравнению с датой регистрации указанного фирменного наименования;

- указанные в свидетельстве №265620 товары 10 класса являются однородными товарам, которые производит и реализует ЗАО «Медицинское предприятие «Симург».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №265620 недействительной в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Распечатка из Госреестра ТЗ №265620 РФ на 2 л. в 1-м экз.
2. Копии учредительных документов на 5 л. в 1-м экз.
3. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 11 л. в 1-м экз.
4. Копии наградных дипломов на 13 л. в 1-м экз.
5. Копии договоров, накладных и лицензий на 12 л. в 1-м экз.
6. Копии отзывов о продукции за разные годы на 11 л. в 1-м экз.
7. Фотографии выпускаемой продукции за разные годы на 8 л. в 2-х экз.

В адрес правообладателя (Общество с ограниченной ответственностью "Симург", 420005, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Алебастровая, д. 13), а также в адрес для переписки (ЗАО "Артпатент", Г.Г. Бусареву, а/я 43, г.Казань, Республика Татарстан, 420202), указанные в материалах заявки №2003716479, в установленном порядке были направлены уведомления от 20.06.2013 о дате заседания коллегии, назначенной на 28.08.2013, с копией возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

В палату по патентным спорам по факсу 26.08.2013 от правообладателя товарного знака по свидетельству №265620 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более позднюю дату.

Данное ходатайство было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам на заседании 28.08.2013 и удовлетворено. В связи с чем, заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 09.10.2013.

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (26.08.2003) правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона, в частности, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

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 в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Товарный знак по свидетельству №265620 с приоритетом от 26.08.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного силуэта сказочной птицы, расположенной на фоне солнечного диска с расходящимися лучами, который частично перекрывают широко раскинутые крылья птицы. В лапах птицы зажата декоративная лента со словесным элементом «КАЗАНЬ», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В верхней части изображения расположен словесный элемент «СИМУРГ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в белом, желтом, синем цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10, 11, 12, 18, 20, 25 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45 классов МКТУ классов МКТУ.

В рамках мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона лицом, подавшим возражение, представлены документы, из которых следует, что словесный элемент «СИМУРГ» оспариваемого товарного знака сходен с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение – Закрытого акционерного общества «Медицинское предприятие «Симург», получившего право на данное наименование 01.11.2002, то есть ранее даты приоритета (26.08.2003) оспариваемого товарного знака.

Закрытое акционерное общество «Медицинское предприятие «Симург», является производителем различных изделий медицинского назначения для акушерства и гинекологии.

Так, лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 30 мая 2000 года решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №198589. На момент регистрации фирменное наименование было следующим: Закрытое акционерное общество «Сатори-Симург», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации №114242. Затем 01 ноября 2002 года фирменное наименование было изменено на Закрытое акционерное общество «Медицинское предприятие «Симург», что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.11.2002 и выпиской из ЕГРЮЛ, действующее на данный момент.

С 2000 года под своим фирменным наименованием лицо, подавшее возражение осуществляло производство, реализацию и рекламу вышеуказанной продукции, то есть еще до подачи заявки на регистрацию товарного знака №265620. В результате чего приобрело широкую известность и узнаваемость у потребителей, что подтверждается наградными дипломами с международных и межрегиональных специализированных выставок, отзывами от специализированных медицинских учреждений.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве и продвижении продукции, однородной товарам 10 класса МКТУ (относятся к одному роду товаров «медицинские приборы и инструменты»), в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №265620.

Резюмируя изложенное, наличие старшего права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, отличительная часть которого тождественна словесному элементу «СИМУРГ» оспариваемого товарного знака, и с учетом того, что это лицо (Закрытое акционерное общество «Медицинское предприятие «Симург») осуществляет производство и реализацию товаров, однородных товарам 10 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, имеются основания для

признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265620 в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона.

С учетом длительности осуществления лицом, подавшим возражение, хозяйственной деятельности по производству различных изделий медицинского назначения для акушерства и гинекологии с использованием в качестве индивидуализирующего элемента слова «Симург» (продукция присутствует на Российском рынке с 2000 года), коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что данный элемент приобрел узнаваемость и репутацию у российских потребителей, в связи с чем, оспариваемая регистрация способна также ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров на основании пункта 3 статьи 6 Закона, поскольку произведена на имя лица, не имеющего отношения к ЗАО «Медицинское предприятие «Симург».

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

удовлетворить возражение от 11.02.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №265620 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ.