

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, рассмотрела возражение от 16.11.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725246/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009725246/50 с приоритетом от 13.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения лицевой части упаковки, состоящей из трех горизонтальных полос белого, голубого и белого цветов. Средняя и нижняя полосы разделены линией желтого цвета, а нижняя полоса заканчивается линией синего цвета. На верхней полосе указано словесное обозначение «МИКОЗОРАЛ», выполненное буквами русского алфавита синего цвета. Ниже помещена линия голубого цвета с округленными концами. На средней полосе помещено стилизованное изображение головы человека в профиль белого цвета, где схематично указаны очаги воспаления розового цвета, над которыми изображен многослойный полукруг из полос желтого, голубого и белого цветов. В

центре нижней полосы изображен круг синего цвета, а ниже – логотип заявителя со словесным элементом «АКРИХИН».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 24.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 378616, 262105, 262106, 238957 и 257426, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.09.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров не только 05 класса МКТУ, но также и 03 класса МКТУ, и по товарам 03 класса МКТУ экспертизой не было противопоставлено никаких регистраций товарных знаков, ввиду чего отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ является явной ошибкой;

2) заявителем сокращается перечень товаров 05 класса, приведенный в заявке, – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров «шампуни для медицинского применения»;

3) товары 05 класса МКТУ «шампуни для медицинского применения», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными;

4) заявленное обозначение и противопоставленные комбинированные товарные знаки по свидетельствам №№ 262105, 262106, 238957 и 257426 не являются

сходными, так как входящие в них словесные элементы («МИКОЗОРАЛ», «АКРИХИН» и «COLDREX») не сходны между собой по любому из признаков, по которым устанавливается сходство обозначений, а изобразительные элементы в виде изображений головы человека не носят доминирующего характера и являются вспомогательными, знаки имеют другую структуру композиции и иное цветовое сочетание, что обуславливает разное общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений в целом;

5) словесные элементы «МИКОЗОРАЛ» и «АКРИХИН» представляют собой зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки по свидетельствам №№ 182851 и 144487, которые известны потребителю на рынке фармацевтических товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 24.09.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в заявке, и товаров 05 класса МКТУ «шампуни для медицинского применения».

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

С учетом даты подачи заявки (13.10.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «МИКОЗОРАЛ» и «АКРИХИН», выполненными буквами русского алфавита.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «МИКОЗОРАЛ», который выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «АКРИХИН», занимает верхнюю часть обозначения и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в нем второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 13.10.2009 испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №378616 (с приоритетом от 20.11.2006) представляет собой словесное обозначения «МИКОЗОЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №378616 по фонетическому критерию сходства обозначений показал, что они являются сходными, поскольку у словесных обозначений «МИКОЗОРАЛ» и «МИКОЗОЛ» совпадает большая часть звуков (7 звуков из 9), причем совпадают начальные части этих слов, с которых начинается их восприятие.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные обозначения исполнены буквами русского алфавита.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и данного противопоставленного товарного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно возражению, в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ – «шампунь для медицинского применения».

Данные товары (гигиенические препараты для медицинских целей) и товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» (средства для борьбы с вредными животными, грибами и растениями), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №378616, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, различаются составом сырья и условиями сбыта (реализуются отдельно друг от друга), в силу чего они не являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в силу неоднородности вышеуказанных товаров отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю, то есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «МИКОЗОЛ» по свидетельству №378616 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 262105, 262106, 238957 и 257426 (с приоритетом от 07.04.2000) представляют собой комбинированные обозначения в виде изображений разверток упаковки фармацевтического препарата «COLDREX».

Указанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 262105, 262106, 238957 и 257426 показал, что они не являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства обозначений, поскольку не содержат в себе совпадающих или сходных слов.

Сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются своей композицией и цветовой гаммой.

Что касается присутствующих на изображенных упаковках стилизованных изображений головы человека, то следует отметить, что такие изобразительные элементы являются «слабыми», не способными индивидуализировать товары 05

класса МКТУ, поскольку они часто используются на упаковках этих товаров в качестве указания на область применения соответствующего препарата.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 262105, 262106, 238957 и 257426 не являются сходными.

Кроме того, необходимо отметить и то, что товары 05 класса МКТУ «шампуни для медицинского применения», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно, препараты от простуды и гриппа», в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, имеют разное назначение, что обуславливает вывод об отсутствии возможности их смешения на рынке.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 262105, 262106, 238957 и 257426 также не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Что касается отсутствия в заключении экспертизы вывода о возможности предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 03 класса МКТУ, ввиду того, что в нем не были приведены указания на какие-либо товарные знаки, сходные с заявленным обозначением в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, то следует отметить, что данное обстоятельство является ошибкой, на которую было указано в письме ФГУ ФИПС, направленном заявителю 02.12.2010.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, приведенных в заявке, и товаров 05 класса МКТУ «шампуни для медицинского применения».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

удовлетворить возражение от 16.11.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009725246/50.