

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 31.03.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723896/50, поданное Рексэлл Сандаун, Инк., корпорация штата Флорида, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010723896/50 с приоритетом от 22.07.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «OSTEO BI-FLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 6 статьи 1483 заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №302747, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным имя иного лица. Вывод экспертизы сделан на основании фонетического, семантического, графического сходства словесных элементов и однородности товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «OSTEO BI-FLEX» включает словесный элемент «OSTEO», который указывает на назначение товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы о том, что словесный элемент «OSTEO» является неохраняемым

- правовая охрана товарного знака «OSTEO - FLEX» по свидетельству №302747 досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 08.02.2012, в связи с чем, этот товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2009723896/50 в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010723896/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражения убедительными.

С учетом даты (22.07.2010) поступления заявки №2010723896/50 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OSTEO BI-FLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «витаминные препараты; минералы; пищевые питательные добавки».

Противопоставленный товарный знак «OSTEO - FLEX» по свидетельству №302747 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 05 класса МКТУ в силу фонетического и графического сходства словесных элементов, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 12.12.2011.

Вместе с тем 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 принятое Роспатентом 08.02.2012 решение о досрочном полном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №302747.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №302747 прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2010723896/50 в отношении товара 05 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров.

Что касается исключения из правовой охраны словесного элемента «OSTEO» как неохраноспособного согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, то данный вывод, изложенный в решении Роспатента от 12.12.2011, заявителем не оспаривается, в связи с чем не требует анализа.

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

удовлетворить возражение от 31.03.2012, отменить решение Роспатента от 12.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010723896/50.