

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 02.04.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010727028/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Табиб плюс», г.Уфа (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010727028/50 с приоритетом от 20.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «ШИРЕ РОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 19.12.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ШИРЕ РОТ» по

свидетельству №459019 с приоритетом от 05.08.2010 в отношении однородных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, существо доводов которого сводится к тому, что решение о регистрации товарного знака по противопоставленной заявке №2010726990/50 не может распространяться на заявленные товары и услуги 10, 44 классов МКТУ, так как это вводило бы в заблуждение потребителя, которому известна реклама детской стоматологии «Шире рот» на Интернет-сайте <http://www.tabib.ru>, принадлежащем заявителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 19.12.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.08.2010) поступления заявки №2010727028 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ШИРЕ РОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии товарного знака по свидетельству №459019, ранее зарегистрированного на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ШИРЕ РОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №459019 являются фонетически, графически и семантически тождественными.

Следует отметить, что в своем возражении от 02.04.2012 заявитель не оспаривает факт тождества заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №459019.

Анализ товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что данные товары и услуги являются однородными, поскольку относятся к товарам и услугам медицинского назначения.

Однородность товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 10 и услугами 44 классов МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и тождество самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода, изложенного заявителем в возражении от 02.04.2012, о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №459019 (заявка №2010726990/50), коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В соответствии со статьями 1248, 1512, 1513 Кодекса предусмотрен административный порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, включающий проверку обоснованности решений, принятых Роспатентом.

Соответствующее возражение может быть подано любым заинтересованным лицом, полагающим предоставление правовой охраны товарному знаку неправомерным.

Правомерность регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №459019 (заявка №2010726990/50) не была оспорена в установленном порядке, следовательно, указанная регистрация должна учитываться в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ШИРЕ РОТ», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2012, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2011.