

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 18.09.2013, поданное ИП Цакуновым Анатолием Анатольевичем, г.Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732403, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011732403 с приоритетом от 03.10.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «ЭДЕМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 22.08.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЭДЕМ» по свидетельству №373621 с приоритетом от 23.05.2007, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 44 класса МКТУ;

- со словесными товарными знаками «ЭДЕМ», «EDEN» по свидетельствам №331707 с приоритетом от 27.07.2005 и №331706 с приоритетом от 27.07.2005, а также со знаками «EDEN» по международным регистрациям №526039 с приоритетом от 12.01.1990 и №518301 с приоритетом от 15.01.1990, которым предоставлена правовая охрана на имя другого лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным услуг 44 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 14.10.2013 поступило возражение от 18.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «ЭДЕМ» и «EDEN» не являются сходными, так как отличие в буквах [М] – [N] исключает смешение указанных слов;

- согласно доводам экспертизы однородными можно признать товары 05 класса МКТУ и услуги 44 класса МКТУ. Однако, если бы это соответствовало истине, то противопоставленный товарный знак №373621 не мог бы быть зарегистрирован в силу своего сходства с другими противопоставленными знаками по свидетельствам №331707 и №331706 и по международным регистрациям №526039 №518301;

- по мнению заявителя, говорить об однородности товаров и услуг неправомерно;

- заявитель считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №373621 предоставлена в отношении услуг 44 класса МКТУ, которые отсутствуют в заявленном перечне услуг 44 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011732403 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен ответ от 02.08.2013 на уведомление от 07.02.2013 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.10.2011) поступления заявки №2011732403 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) 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 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.

Рассматриваемое обозначение «ЭДЕМ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №373621 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Идеал Club» и «ЭДЕМ», выполненные буквами русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде круга, в центре которого на фоне оранжевого круга меньшего диаметра расположены прописные буквы «I» и «C». По кругу проходит орнамент. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, сером, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 16, 35-44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №331707 – (2), представляет собой словесное обозначение «ЭДЕМ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 05, 16, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №331706 – (3) и знак по международной регистрации №526039 – (4) представляют собой словесное обозначение «EDEN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена в отношении товаров 01, 05, 16, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, правовая охрана знаку (4) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №518301 – (5) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EDEN», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде щита, с расположенным на нем изображением трех стилизованных стрел, направленных вверх. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 16, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Противопоставленные знаки (2-5) представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу: компании «примаВитаГмбХ», в частности в отношении товаров 05 класса МКТУ, в основу которой положен словесный элемент «ЭДЕМ»/«EDEN».

В противопоставленных комбинированных знаках (1,5) основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Следует также отметить, что в противопоставленном знаке (1) словесный элемент «ЭДЕМ» обладает самостоятельным смысловым значением и важен для индивидуализации товара потребителей.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ЭДЕМ» заявленного обозначения и «ЭДЕМ» – «EDEN» противопоставленных знаков (1-5).

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными до степени смешения, в силу тождества сильных словесных элементов («ЭДЕМ») сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного знака (2) показал, что они являются тождественными. При этом следует отметить, что семантически и фонетически тождественные слова выполнены заглавными буквами одного алфавита и в написании обозначений применяется практически один и тот же стандартный шрифт.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков (3-5) показал, что они являются сходными в силу семантического тождества словесных элементов «ЭДЕМ» – «EDEN» (eden – в переводе с английского языка на русский означает Эдем, рай, см. Яндекс-словари). С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «ЭДЕМ» – «EDEN» показал их сходство, обусловленное совпадением звучания трех начальных звуков [ЭДЕ-/EDE -], и сходством звучания последних сонорных звуков [-М] и [-N].

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ «акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, анестезиология и реаниматология, восстановительная медицина, гастроэнтерология, гистология, дерматовенерология, диабетология, диетология, инфекционные болезни, кардиология, колопроктология, клиническая лабораторная диагностика, лабораторное дело, лабораторная диагностика, лабораторная микология, лабораторная генетика, неврология, неонатология, нефрология, общая врачебная практика, (семейная медицина), общая практика, онкология, операционное дело, ортодонтия, оториноларингология, офтальмология, паразитология, педиатрия, применение методов традиционной медицины, профпатология, психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, пульмонология, радиология, ревматология, рентгенология, рефлексотерапия, сексология, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, скорая

медицинская помощь, стоматология, стоматология детская, стоматология профилактическая, стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, терапия, токсикология, травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, фтизиатрия, функциональная диагностика, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза на право владения оружием, экспертиза профпригодности, эндокринология, эндоскопия.»

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении услуг 44 класса «бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; дизайн ландшафтный; дома отдыха; консультации по вопросам фармацевтики; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; прокат санитарно-технического и сельскохозяйственного оборудования; разведение животных; садоводство; салоны красоты; санатории; составление цветочных композиций; услуги питомниководов; услуги по оплодотворению в пробирке; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы».

В данном случае услуги 44 класса МКТУ, а именно «дезинтоксикация токсикоманов; консультации по вопросам фармацевтики; массаж; помощь акушерская; санатории; услуги по оплодотворению в пробирке; хиропрактика (мануальная терапия); хирургия пластическая; хосписы», указанные в перечне противопоставленного знака (1) и заявленные услуги (указанные выше) однородны, поскольку относятся к одному родовому понятию услуг 44 класса МКТУ «услуги медицинские», имеют одно назначение, (направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья), один рынок оказания услуг, один круг потребителей.

Следует отметить, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги, например, «программы для компьютеров» (9 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ); «очки (оптика)» (9 класс МКТУ) и «услуги оптиков» (44 класс МКТУ); «издания печатные; продукция печатная» (16 класс МКТУ) и «полиграфия; печать офсетная» (40 класс МКТУ), «издание книг» (41 класс

МКТУ), фармацевтические препараты» (05 класс МКТУ) и «медицинские услуги « (44 класс МКТУ).

Так, заявленные услуги 44 класса МКТУ предназначены для оказания медицинской помощи и могут осуществляться с применением товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2-5).

Следует отметить, что товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» как и услуги 44 класса МКТУ «услуги медицинские» имеют одно назначение - удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.

Кроме того, при установлении однородности товаров и услуг была принята высокая степень сходства заявленного обозначения «ЭДЕМ» и противопоставленных товарных знаков (2-5).

Указанное выше, свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров и услуг одному лицу.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) в отношении однородных товаров и услуг - обоснованным.

Что касается довода заявителя относительно регистрации товарного знака №373621 при наличии товарных знаков по свидетельствам №331707 и №331706 и по международным регистрациям №526039 и №518301, то следует отметить, что делопроизводство ведется отдельно по каждой заявке с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2013.