

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 29.11.2013, поданное Открытым акционерным обществом «Татхимфармпрепараты», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714942, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012714942 с приоритетом от 05.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ТЕТРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 17.09.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «ТЕТРА» согласно словарным материалам (см. <http://dic.academic.ru>) означает – состоящий из четырех элементов, частей. В связи с изложенным заявленное обозначение характеризует товары 05 класса МКТУ указывая на их свойства, состав.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков со словесными элементами «ТЕТРА/TETRA» по международным регистрациям №1082834, №920680, №631116, №572123, №557439, №557436, №557435, №808155, принадлежащим компании Tetra GmbH, Herrenteich 78 49324 Melle, Germany, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 29.11.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение, в силу своего семантического значения не характеризует товары 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 29.04.2014, заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты». Кроме того, заявитель представил письменное согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №1082834, №920680, №631116, №572123, №557439, №557436, №557435, №808155 на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты» [1].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012714942 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.05.2012) поступления заявки №2012714942 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 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 «ТЕТРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные средства для медицинских целей, фармацевтические препараты».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочных источниках (см. Яндекс.Словари), слово «ТЕТРА» (от греческого четыре) является начальной частью сложных слов, вносящая значение сл.: четыре (тетрако́кки, тетраспо́ры, тетрафторэтиле́н и т.п.), четырехкратность, в мифологии ирландских кельтов король фоморов, один из предводителей вторжения фоморов в Ирландию. Исходя из семантики слова «тетра», можно сделать вывод, что само по себе данное слово не является характеристикой товаров 05 класса МКТУ либо их свойств, так как без дополнительных поясняющих слов (которые отсутствуют в заявленном обозначении) не вызывает у потребителя представление о товаре, свойствах товара, его составе или назначении.

Таким образом обозначение не может являться реальным указанием на характеристики товаров, для которых испрашивается регистрация заявленному обозначению.

В силу указанного основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №1082834, №920680, №631116, №572123, №557439, №557436, №557435, №808155 [2] представляют собой обозначения, в которых словесный элемент «Тетра», «Tetra», «TETRAFAUNA», «Tetra Contralck», «Tetra General Tonic», «Tetra FungiStop», выполненный буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом является либо единственным, либо доминирующим элементом в знаке. Знакам

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2] установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных товаров 05 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с противопоставленными знаками [2], следует признать обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие [1] правообладателя (компании Tetra GmbH) противопоставленных знаков [2] на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения по заявке №2012714942 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «лекарственные средства для медицинских целей; фармацевтические препараты», которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [2] не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленные знаки более не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012714942.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 29.11.2013, отменить решение Роспатента от 17.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714942.