

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 13.04.2017, поданное ООО «Самсон-Мед», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015717052, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «САМСОН-МЕД» по заявке № 2015717052 с приоритетом от 05.06.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 06.02.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015717052 в отношении заявленных товаров и услуг 03, 05, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком обслуживания «САМСОН» по свидетельству №278622 с приоритетом от 18.12.2002 (продлен до 18.12.2022), зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют в целом совершенно разную семантику, вызывают не связанные друг с другом ассоциации, вытекающие из различных заложенных в них понятий и идей: противопоставленное обозначение «САМСОН» представляет собой имя мифического героя, заявленное обозначение «САМСОН-МЕД» является названием организации, имеющей отношение к медицине и здоровью;

- фонетическое сходство сопоставляемых обозначений отсутствует, поскольку заявленное обозначение состоит из двух словесных единиц, дефиса, трех слогов и девяти букв, а противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, двух слогов и шести букв;

- сравниваемые обозначения отличаются визуально за счет использования различного шрифта, разной длины обозначений и наличия дополнительного графического элемента, а именно дефиса в заявленном обозначении;

- заявитель использует заявленное обозначение более 17 лет в отношении услуг 35 класса МКТУ, и за это время ни один потребитель не был введен в заблуждение относительно услуг по продвижению и рекламе товаров производителя;

- сравниваемые услуги 35 класса МКТУ не являются однородными, поскольку заявитель продвигает фармацевтические товары, а правообладатель противопоставленного знака оказывает ресторанные услуги;

- кроме того, такие услуги, как «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» требует лицензирования;

- специфика анализируемых неоднородных услуг, условия их реализации, разные сегменты рынка, различная семантика сравниваемых обозначений и длительное существование на рынке ООО «Самсон-Мед» подтверждают отсутствие принципиальной вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте;

- заявитель сообщает, что на его имя зарегистрирован товарный знак «SAMSON-MED» по свидетельству №604536 в отношении тождественных заявленным товарам и услугам 03, 05, 35, 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (1);
- таблица сравнения деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака по оказанию услуг (2);
- ЕГРЮЛ «Красный мост» (3);
- статья из газеты «Фармацевтический вестник» (4);
- информация о деятельности ООО «Красный мост» (5);
- лицензия на производство и продажу лекарственных препаратов (6).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (05.06.2015) поступления заявки №2015717052 на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 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 14.4.2.2 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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. Для установления однородности товаров 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 по заявке №2015717052 заявлено словесное обозначение «САМСОН-МЕД», содержащее две словесные составляющие «САМСОН» и «МЕД», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом через дефис.

Противопоставленный знак обслуживания по свидетельству №278622 представляет собой словесное обозначение «САМСОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении «сильным» элементом является словесный элемент «САМСОН», поскольку он занимает в знаке первоначальную позицию, с него начинается прочтение и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Слово

«МЕД» является «слабым» элементом обозначения, указывающим на отношение к определенной области деятельности – медицине (см. словари из сети Интернет).

Таким образом, коллегией при проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака обслуживания было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «САМСОН».

Графически сравниваемые обозначения также следует признать сходными, поскольку словесные элементы «САМСОН» в сопоставляемых обозначениях выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети» являются однородными таким услугам 35 класса МКТУ как, например: «интерактивная реклама в компьютерной сети, демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение рекламных объявлений; реклама, реклама почтой, реклама телевизионная, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных материалов, снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиями], составление рекламных рубрик в газете», указанным в противопоставленном знаке, поскольку они объединены одним родом понятием «продвижение товаров для третьих лиц различными способами», следовательно, данные услуги предназначены для осуществления одних целей (повышение уровня продаж товаров).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак обслуживания являются сходными в

отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В этой связи, заявленное обозначение по заявке №2015717052 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ как противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака обслуживания оказывает ресторанные услуги, которые не являются однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку анализу сравнения подлежали перечни товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленного знака обслуживания.

Коллегия также не находит убедительными доводы заявителя относительно регистрации на его имя товарного знака «SAMSON-MED», поскольку возможность регистрации товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 06.02.2017.