

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, рассмотрела возражение от 03.05.2011, поданное компанией «S.I.M.E.O.N. Medical GmbH & Co. KG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002700, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за №1002700 с конвенционным приоритетом от 17.09.2008 была произведена 17.03.2009 со сроком действия 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 37, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1002700 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «SIMEON» и «MEDICAL», выполненными шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.01.2011 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SIMEON» по международной регистрации №1002700, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что указанный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 10 и услуг 37, 41, 42, 44 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 264538, 331948,

331949, 293696 и со знаками по международным регистрациям №№ 654136, 993613, 813604, 973048, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что словесный элемент «MEDICAL» является неохраноспособным обозначением.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.05.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.01.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) фонетическое несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слов, слогов и звуков, разным составом звуков и ударением;
- 2) визуальное несходство сравниваемых знаков обусловлено разным количеством слов, их шрифтовым исполнением и разной внешней формой графических элементов в составе этих знаков;
- 3) семантическое несходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что слова «SIMEON» и «SIMON» представляют собой разные мужские имена, слово «СИМОН» является фантазийным, а также наличием словесного элемента «MEDICAL» (в знаке по международной регистрации №1002700), латинской буквы «F» (в товарных знаках по свидетельствам №№ 331948 и 331949) и слова «connect» (в знаке по международной регистрации №993613);
- 4) услуги 37, 41, 42, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1002700, и услуги 37, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, не являются однородными, поскольку они отличаются назначением и имеют разный круг потребителей в силу того, что услуги заявителя связаны с деятельностью в области медицины;

- 5) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №264538 (ЗАО «Торговый дом «Симеон Инжиниринг», Российская Федерация) выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002700 (представлено письмо-согласие от 22.03.2011).

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002700.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.06.2011, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 22.03.2011 – на 2 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1002700 (17.09.2008) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер

изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1002700 (с конвенционным приоритетом от 17.09.2008) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «SIMEON» и «MEDICAL», выполненные шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита, и графические элементы в виде изображений точки и двух дуг.

Следует отметить, что доминирующее положение в данном знаке занимает слово «SIMEON», так как оно запоминается легче, чем графические элементы, и акцентирует на себе внимание в силу своего пространственного положения, а слово «MEDICAL» выполнено буквами меньшего размера и играет в знаке второстепенную роль.

При этом слово «MEDICAL» является неохраноспособным элементом, не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно в переводе с английского языка означает «врачебный, медицинский; лечебный, терапевтический» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo») и, следовательно, характеризует товары и услуги, указывая на их свойство и назначение.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 10 и услуг 37, 41, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 331948 (с приоритетом от 12.04.2005), 331949 (с приоритетом от 04.05.2005), 293696 (с приоритетом от 17.07.2003) и знаки по международным регистрациям №№ 654136 (с приоритетом от 29.03.1996), 993613 (с приоритетом от 09.06.2008), 813604 (с конвенционным приоритетом от 30.10.2002), 973048 (с конвенционным приоритетом от 14.03.2007) представляют собой словесные и комбинированные обозначения со словесными элементами «SIMON / СИМОН», выполненными стандартным или оригинальным шрифтом буквами латинского или русского алфавита.

Слова «SIMON / СИМОН» занимают доминирующее положение в указанных знаках, так как они запоминаются легче, чем графические элементы, и акцентируют на себе внимание в силу своего пространственного положения. При этом следует отметить, что латинская буква «F» включена в товарные знаки по свидетельствам №№ 331948 и 331949, а словесный элемент «connect» включен в знак по международной регистрации №993613 в качестве неохраняемых элементов.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 331948, 331949, 293696 и знаки по международным регистрациям №№ 654136, 993613, 813604, 973048 охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, и исключительные права на них принадлежат одному и тому же лицу – компании «SIMON, S.A.», Испания.

Сопоставительный анализ знака «SIMEON» по международной регистрации №1002700 и вышеуказанной серии знаков показал, что в их составе доминируют фонетически и семантически сходные словесные элементы – «SIMEON» и «SIMON / СИМОН», обуславливая ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Фонетическое сходство этих слов определяется тем, что они имеют совпадающий состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звукосочетания, в том числе начальные три звука и конечные два звука.

Слова «SIMEON» и «SIMON» представляют собой библейские мужские имена – Симеон и Симон, которые происходят от еврейского «Шимон»

(«услышанный»). Симон – это другая форма библейского имени Симеон. (См. Интернет-порталы «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo», «Словари и энциклопедии на Академике («<http://dic.academic.ru>»): Википедия, Библейская энциклопедия Брокгауза, Словарь личных имен»).

Этимология указанных мужских личных (библейских) имен позволяет сделать вывод о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей, обуславливающим сходство этих знаков по семантическому признаку.

У сравниваемых знаков обнаруживаются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (разное количество слов, отличия в шрифтовом исполнении и разная внешняя форма графических элементов), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при определении сходства данных знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и серии противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №264538 (с приоритетом от 08.09.1999) представляет собой словесное обозначение «СИМЕОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09, 10 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «SIMEON» по международной регистрации №1002700 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №264538 показал, что они являются сходными в силу их фонетического и семантического

тождества («SIMEON» – «СИМЕОН»), что заявителем в возражении не оспаривается.

Товары 09, 10 и услуги 37, 41, 42, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002700, и товары 09, 10 и услуги 37, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации товарные знаки по свидетельствам №№ 264538, 331948, 331949, 293696 и знаки по международным регистрациям №№ 654136, 993613, 813604, 973048, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам (оборудование, приборы и инструменты; компьютерная техника, программное обеспечение и носители информации; приборы, инструменты и материалы медицинского назначения; услуги по установке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования; услуги по обучению; услуги по организации спортивных и культурно-просветительных мероприятий; промышленные и научные исследования и разработки; услуги в области дизайна; услуги в области компьютерных технологий; услуги медицинские, лечебно-профилактические и ветеринарные), то есть они являются однородными.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, вывод экспертизы о том, что противопоставленные регистрации знаков препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002700 ввиду сходства сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 10 и услуг 37, 41, 42, 44 классов МКТУ, следует признать правомерным.

Что касается довода возражения о наличии выраженного правообладателем противопоставленного товарного знака «СИМЕОН» по свидетельству №264538 (ЗАО «Торговый дом «Симеон Инжиниринг») согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1002700 в письме-согласии [1], то следует отметить, что оно не может быть учтено коллегией Палаты по патентным спорам, так как отсутствует возможность сосуществования на рынке товаров и услуг, индивидуализируемых сравниваемыми

знаками, ввиду фонетического и семантического тождества доминирующих слов («SIMEON» – «СИМЕОН»), обуславливающего крайне высокий уровень опасности смешения данных товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.05.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.01.2011.