

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 26.04.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Стиль Фарма», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740237, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011740237 с приоритетом от 07.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Insure» (в переводе с английского языка – страховать, застраховывать), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета с контурной обводкой на цветном фоне с колористической растяжкой. Регистрация знака испрашивается в зеленом, белом, оттенках розового (от насыщенного до бледного) цветовом сочетании.

Роспатентом 29.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «EMSURE» по международной регистрации №958613[1] с конвенционным приоритетом от 17.08.2007, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя «Merck KGaA», Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt;

- с товарным знаком «ENSURE/ЭНШУРЕ» по свидетельству №166204[2] с приоритетом от 09.04.1997, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя «Абботт Лабораториз (корпорация штата Иллинойс», Абботт Парк, штат Иллинойс 60064, Соединенные Штаты Америки.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.04.2013 заявитель выразил свое несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] фонетически и семантически не сходны за счет различия первых двух букв «IN/EM, также сравниваемые обозначения отличаются цветовым сочетанием;

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает регистрацию заявленного обозначения только в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности»;

- уточненный перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не однороден товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №166204, поскольку имеют различную специфику, разный круг потребителей;

- компания «Абботт Лабораториз» производит диетические продукты питания, пищевые добавки для людей, страдающих сахарным диабетом или нуждающихся в определенной диете, а компания «Merck KGaA» является производителем реагентов для анализов, используемых исключительно в лабораторных условиях.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2013 по заявке №2011740237 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 установила следующее.

С учетом даты (07.12.2011) поступления заявки №2011740237 на государственную 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Insure» (в переводе с английского языка – «страховать, обеспечивать, гарантировать» см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo), выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на цветном фоне с колористической растяжкой и элементами в виде капель. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: зеленый, белый, оттенки розового (от насыщенного до бледного) в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ: «препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности».

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «EMSURE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ENSURE/ЭНШУРЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

Анализ сходства заявленного обозначения «Insure» и противопоставленного знака [1] «EMSURE» с точки зрения фонетики показал, что указанные элементы содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков. Вместе с тем, следует отметить, что обозначения имеют отличия в звучании их начальных слогов (IN-/EM), которые являются наиболее сильными частями обозначений при восприятии их потребителем.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и знака [1] по семантическому критерию сходства словесных обозначений установлено, что заявленное обозначение «Insure» является лексической единицей английского языка и означает «страховать», в то время как противопоставленный знак «EMSURE» [1] является фантазийным словом, не имеющим смыслового значения.

Имеющиеся графические отличия в заявленном обозначении (цветовое сочетание, обводка контура букв) и в противопоставленном знаке [1] (отсутствие графических элементов и использование стандартного шрифта) являются несущественными при восприятии их потребителями.

Учитывая выявленные отличия заявленного и противопоставленного знака [1] по фонетическому и семантическому критериям сходства, сравниваемые обозначения следует признать несходными в целом. Кроме того, необходимо отметить, что товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно: «препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности» и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак [1]: «химикаты для фармацевтических и медицинских целей, а именно, реактивы для анализов, контроля качества, подготовки образцов, биологической переработки и извлечения образцов», имеют разное назначение и разный круг потребителей.

С учетом указанного отсутствуют основания для признания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] в силу фонетического (insure [In'fʊə]/ensure [In'fʊə]), семантического (имеют одно значение в переводе с английского языка – «страховать, застраховать, гарантировать, обеспечить») и графического сходства (выполнение словесных обозначений буквами латинского алфавита) словесных элементов «Insure/ENSURE/ЭНШУРЕ», заявителем не оспаривается.

Что касается товаров 05 класса МКТУ скорректированного перечня (препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, то они не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] («фармацевтические препараты»), поскольку относятся к разным родовым группам

(диагностические вещества и лекарственные средства), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

С учетом изложенного отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что свидетельствует о невозможности смешения товаров в гражданском обороте в случае их маркировки сравниваемыми обозначениями.

Довод заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков [1, 2] используют эти знаки только в отношении товаров, связанных с диетическими продуктами питания, пищевыми добавками для людей, страдающих сахарным диабетом или нуждающихся в определенной диете, и являющихся реагентами для анализов, используемыми исключительно в лабораторных условиях, в то время как заявленное обозначение используется заявителем для маркировки тестов для диагностики беременности, является дополнительным аргументом в пользу невозможности смешения товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, в гражданском обороте.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.04.2013, отменить решение Роспатента от 29.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740237.