

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 05.02.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Стиль Фарма» (далее – заявитель), на решение Роспатента от 29.11.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011733805 с приоритетом от 14.10.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Vita activ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.11.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение по заявке №2011733805 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками в отношении однородных товаров:

- с товарным знаком по свидетельству № 348512 с приоритетом от 25.08.2006, зарегистрированным для однородных товаров 05 класса МКТУ [1];
- с товарным знаком по свидетельству №459754 с приоритетом от 13.04.2006, зарегистрированным для однородных товаров 03 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком по свидетельству №174151 с приоритетом от 04.12.1997 зарегистрированным для однородных товаров 05 класса МКТУ [3];
- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №91917 с приоритетом от 28.02.1990, зарегистрированным для однородных товаров 03 класса МКТК [4];
- с товарным знаком по свидетельству №377294, с приоритетом от 01.06.2006, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [5];
- с товарным знаком по свидетельству № 431955 с приоритетом от 12.05.2009, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ [6];
- со знаком по международной регистрации № 177322 с приоритетом от 26.05.1954, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ [7];
- со знаком по международной регистрации №699573, дата международной регистрации 27.02.1998, правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 05, 07, 09, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 31 классов МКТУ [8];
- со знаком по международной регистрации №753895, с приоритетом от 23.02.2001, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ [9];
- со знаком по международной регистрации №964798, с конвенционным приоритетом от 23.08.2007, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ [10];
- со знаком по международной регистрации №1016813, с приоритетом от 17.09.2009, правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ [11].

В заключении проведен анализ сходства сравниваемых знаков и возможности их смешения в гражданском обороте.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 05.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками;

- товары 05 класса МКТУ не однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №699573. Словесный элемент «VITA» имеет два значения: краткая автобиография и жизнь. Жизнь – понятие многозначное;

- словосочетание «vita active» значительно отличается от словесного элемента «vita», поскольку, слово «актив» уточняет и сужает круг ассоциаций;

- экспертизой не было принято письмо согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 348512, ввиду высокой степени сходства. Однако заявитель предоставляет документ, свидетельствующий о наличии у заявителя эксклюзивных отношений на производство товаров «vita active»;

- товар, маркированный заявленным обозначением, уже давно производится ООО «Асгард» исключительно для заявителя и широко представлен в аптечной сети «А5» группы компаний А5, в которую входит заявитель.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копию договора поставки №СФ-0074-СТМ от 07.11.2011.
2. Распечатки из сети Интернет.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 29.11.2013 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (14.10.2011) подачи заявки № 2011733805 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности знака 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, 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 (2) 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. 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.

Согласно пункту 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), 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «VITA ACTIV» по заявке №2011733805 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «VITAAKTIV ВИТААКТИВ» [1] по свидетельству № 348512 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленный товарный знак «VIActiv» [2] по свидетельству №459754 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «VIActiv» [3] по свидетельству №174151 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [4] по свидетельству № 91917 является комбинированным, и представляют собой стилизованное изображение сердца, внутри которого расположен словесный элемент «VITA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №377294 [5] является этикеткой, на которой расположены словесные элементы «АРХЫЗ, ВИТА, вода питьевая» и различные изобразительные элементы (горы, карта тибердинского заповедника).

Противопоставленный знак [6] по свидетельству №431955 является этикеткой, на которой расположены словесные элементы «АРХЫЗ, ВИТА, вода питьевая» и различные изобразительные элементы (горы, карта тибердинского заповедника).

Противопоставленный знак «ВИТА» [7] по международной регистрации №177322 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «ВИТА» [8] по международной регистрации №699573 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «ВИТА 34» [9] по международной регистрации №753895 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ВИТА», выполненный в оригинальной манере, и цифры «34».

Противопоставленный знак «ВИТА» по международной регистрации №964798 является комбинированным и представляет собой квадрат, на котором расположена геометрическая фигура неправильной формы и словесный элемент «ВИТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации [11] №1016813 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, на котором расположены полосы и буквы «А + Е», над полосами расположен словесный элемент «ВИТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2,4] предоставлена только в отношении товаров 03 класса МКТУ. Ввиду того, что заявитель испрашивает правовую охрану только в отношении 05 класса МКТУ, сравнительный анализ с данными товарными знаками не проводился.

Противопоставленные знаки [5,6,9,10,11] являются комбинированными, однако основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов (vita active/vitaaktiv/витаактив).

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [9, 10, 11, 7, 8, 6, 5, 4], то оно обусловлено тем, что в противопоставленных знаках тождественный словесный элемент «VITA», является единственным или занимает начальное положение и именно на нем акцентируется внимание потребителей.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «viactiv» [3] определено совпадением начальных и конечных частей.

Сравниваемые обозначения [1, 3, 8, 7] сходны также по графическому критерию сходства, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Да? действительно, заявленное обозначение и знаки [5, 6, 9, 10, 11] отличаются по графическому критерию сходства, однако, данный критерий не является определяющим.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, показал, что часть из них совпадает, а другая часть соотносится как род/вид.

Вместе с тем, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 699573, относятся к товарам для животных и не могут быть признаны однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

Что касается письма согласия, выданного правообладателем товарного знака по свидетельству №348512, то оно не может быть принято, поскольку, степень сходства очень высокая, а представленный договор не свидетельствует о родственных связях заявителя и владельца противопоставленного товарного знака. Данный договор подтверждает хозяйственную деятельность лиц и не устраняет возможность возникновения введения потребителя в заблуждение относительно

производителей однородных товаров, маркированных фонетически тождественными знаками.

Довод заявителя об использовании им заявленного обозначения не способен преодолеть основания для отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы правомерен.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2013.