

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 04.07.2011, поданное ООО «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.03.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010715045/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2010715045/50 с приоритетом от 07.05.2010 является ООО «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва.

В качестве товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено словесное обозначение «ДИВАЗА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.03.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя другого лица словесными товарными знаками «ДЕВИЗА» по свидетельству №230476 и «DEVISA» по свидетельству №230473.

В возражении от 04.07.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для товаров 5 класса МКТУ по следующим причинам:

- в отношении товарных знаков №230473 и №230476 были поданы заявления от 30.03.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отношении товаров 05 класса;
- коллегия Палаты по патентным спорам заявления удовлетворила на заседании 30.06.2011;
- в настоящее время противопоставленные товарные знаки относятся к очень узкому виду товаров, связанному со стоматологией, а заявитель претендует на регистрацию в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые не связаны со стоматологией.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010715045/50 в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические препараты; в том числе вещества диетические для медицинских целей; волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственных; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пилюли для фармацевтических целей; препараты витаминные; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; хлеб диабетический; чай травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; добавки биологически активные; препараты фармацевтические для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта, вегето-сосудистой дистонии, атеросклероза, синдрома дефицита внимания и т.п.».

К возражению приложены копии протоколов заседаний коллегии Палаты по патентным спорам.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 19.10.2011 правообладателем было отмечено, что заявителем были вновь поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в отношении уже всех товаров 5 класса МКТУ, которые были удовлетворены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 06.09.2011, а также представлены сведения о регистрации лекарственного средства «ДИВАЗА».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (07.05.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010715045/50 представляет собой словесное обозначение «ДИВАЗА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №230476 представляет собой словесное обозначение «ДЕВИЗА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №230473 представляет собой словесное обозначение «DEVISA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки принадлежат одному правообладателю.

Анализ показал, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными знаками в силу наличия у них фонетического сходства, а также графического сходства их словесных элементов «ДИВАЗА» и «ДЕВИЗА».

Так, сравниваемые элементы имеют фонетически совпадающие начальные «ДИВ-/ДЕВ-/DEV-» и конечные «-ЗА/-SA» части, так как в безударном положении гласная «Е» произносится как «И». При этом отличие составляет только буквы «А/И» в середине сравниваемых обозначений.

Словесные элементы «ДИВАЗА» и «ДЕВИЗА» выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом и имеют одинаковую длину, что свидетельствует и об их графическом сходстве.

Отсутствие смыслового значения словесных обозначений «ДИВАЗА» и «ДЕВИЗА»/«DEVISA» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

В отношении однородности товаров сравниваемых обозначений следует согласиться с доводами экспертизы.

Так, товары 5 класса МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 5 класса МКТУ, содержащимся в перечнях противопоставленных товарных знаков на дату принятия Роспатентом решения об отказе в регистрации товарного знака (15.03.2011), а также на дату принятия настоящего возражения к рассмотрению (14.07.2011), в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Следует отметить, что сам по себе вывод экспертизы о сходстве товарных знаков и однородности перечней товаров в возражении не оспаривается.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действовала полностью на дату принятия (14.07.2011) возражения от 04.07.2011 к рассмотрению. Решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ в связи с неиспользованием, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), было принято Роспатентом 08.08.2011, то есть уже после принятия к рассмотрению возражения от 04.07.2011, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2010715045/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по свидетельствам №230476, №230473 в отношении однородных товаров и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 15.03.2011.