

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.08.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008739581/50, поданное Закрытым акционерным обществом "МАКИЗ-ФАРМА", Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008739581/50 с приоритетом от 23.12.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MAKIZPHARMA A MEMBER OF STADA», выполненные стандартным шрифтом буквами английского алфавита, при этом элемент «MAKIZ» выполнен жирным шрифтом, а элемент «STADA» выполнен синим цветом. Изобразительные элементы представляют собой два равносторонних треугольника оранжевого цвета, наложенных друг на друга и имеющие общее основание, а также дуга красного цвета, расположенная над словесным элементом «STADA». Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров. Обозначение выполнено в оранжевом, черном, синем и красном цветовом сочетании.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.06.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака для всех товаров 03 и 05 классов МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №145126, №308284, №308283, №308282, №308281 и знаками по международным регистрациям №623139 и №562225, зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров, и имеющими более ранние приоритеты. В заключении по результатам экспертизы указывается, что заявленное обозначение воспринимается как разновидность противопоставленных товарных знаков и может привести к введению потребителя в заблуждение, создав представление о принадлежности товаров одному производителю.

В Палату по патентным спорам 01.09.2010 поступило возражение от 17.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Доводы заявителя сводятся к тому, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками, однако он получил письма-согласия от владельцев противопоставленных знаков, и кроме того, представил подтверждения того, что компания-заявитель входит в группу компаний «STADA». Вышесказанное подтверждает то, что заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно товаров заявителя, так как в обозначении указано наименование заявителя и отмечается его принадлежность к группе компаний «STADA».

Помимо этого заявитель сообщает, что является правообладателем товарного знака по свидетельству №414941, который является аналогом заявленного обозначения, но выполнен буквами русского языка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по

заявке №2008739581/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.10.2010, заявитель, уведомленный должным образом, не присутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.12.2008) поступления заявки №2008739581/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 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;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

На регистрацию подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MAKIZPHARMA A MEMBER OF STADA», выполненного стандартным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде треугольника оранжевого цвета. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

Противопоставленные знаки представляют собой следующее:

- товарные знаки по свидетельствам №308281, 308282, 308283 и 308284 являются комбинированными, включают в себя словесные элементы «НИЖФАРМ, ГРУППА КОМПАНИЙ STADA, NIZHPHARM, A MEMBER OF STADA», и зарегистрированы на имя Открытого акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод", 603950, г.Нижний Новгород, ГСП-459, ул.Салганская, 7 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №145126 является словесным, состоящим из элемента «СТАДА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита; знак по международной регистрации №562225 является словесным, представляет собой словесный элемент «Stada», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита; знак по международной регистрации №623139 является комбинированным, состоит из словесного элемента «STADA», выполненного стандартным шрифтом буквами английского алфавита и изобразительно элемента в виде изогнутой

линии, расположенной над словесным элементом. Правообладателем знаков является «STADA ARZNEIMITTEL AG» 2-18, Stadastrasse, BAD VILBEL (DE) D-61118, регистрации произведены в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения ввиду наличия элемента «STADA» в различных вариантах, в связи с чем возникает впечатление о принадлежности знаков одному заявителю, то есть они воспринимаются как варианты знаков одного правообладателя, и можно сделать вывод об ассоциации знаков друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Товары 03 и 05 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков и международных регистраций являются однородными товарам, указанным в перечне заявки, поскольку идентичны друг–другу.

Сходство обозначений и однородность товаров заявителем не оспаривалась.

Коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что владельцем 100% акций компании-заявителя, ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА», Москва, является ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод", г. Нижний Новгород, правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №308281, 308282, 308283 и 308284, который, в свою очередь, является дочерней компанией фирмы «STADA ARZNEIMITTEL AG», Германия, владельца международных регистраций №562225, 623139 и товарного знака по свидетельству №145126. Сказанное подтверждается письмом от 25.08.2010 и копиями уставов.

Учитывая, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков и международных регистраций входят в единую Группу компаний «СТАДА», и наличие писем, свидетельствующих о согласии данных компаний на регистрацию товарного знака по заявке №2008739581/50 на имя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для

подтверждения решения Роспатента от 02.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.08.2010, отменить решение Роспатента от 02.06.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008739581/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) оранжевый, черный, синий, красный.

(511)

03 - мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.