

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.02.2009. Данное возражение подано фирмой «ОММАНИ GmbH», Швейцария (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 № 895419, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесными элементами "St.Carlos", "Medical" и "Spa" с конвенционным приоритетом от 20.04.2006 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 14.07.2006 № 895419 в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак является комбинированным и содержит словесные элементы "St.Carlos", "Medical" и "Spa", выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы слов - заглавные). Между элементами "Medical" и "Spa" расположен изобразительный элемент в виде цветка с пятью лепестками.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.09.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 895419 для всех заявленных услуг 44 класса МКТУ в связи с несоответствием знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие

17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение является подтверждением предварительного отказа от 10.09.2007, которое обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 169900, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ (приоритет 03.06.1998, Ст.Карлос Хоспитал Лимитед (VG) [1]). В решении также указано, что элементы "Medical" и "Spa" являются неохраняемыми (пункт 1 статьи 6 Закона).

В Палату по патентным спорам 06.02.2009 поступило возражение 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 № 895419, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление за счет того, что в их состав входят несходные с точки зрения формы представления и идейного наполнения изобразительные элементы, при этом указанные изобразительные элементы в значительной степени способствуют выполнению знаками их индивидуализирующей функции;

- изобразительные элементы композиционно связаны со словесными элементами сопоставляемых знаков, образуя органически целостные композиции;

- словесные элементы знаков имеют вполне определенную семантику, сочетающуюся с изобразительными элементами, что также делает невозможным появление каких-либо ассоциаций между двумя знаками;

- сопоставляемые обозначения отличаются количеством и взаимным расположением словесных элементов ("сан карлос" и "сан карлос групп"), включенных в их состав, что дополнительно способствует визуальному обособлению заявленного знака;

- графически знаки также не сходны, что обусловлено использованием

разных шрифтов (противопоставленный знак выполнен оригинальным шрифтом);

- наличие в заявленном знаке неохраняемых элементов "Medical" и "Spa" способствует усилению несходства знаков в целом;

- правообладатель противопоставленного знака и заявитель являются родственными компаниями, и правообладатель противопоставленного знака не возражает против регистрации, о чем свидетельствует письмо-согласие.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлено письмо-согласие от 21.01.2009 с переводом {1}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 895419 в отношении всех услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.04.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 895419 правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Знак по международной регистрации № 895419 является комбинированным и содержит словесные элементы "St.Carlos", "Medical" и "Spa", выполненные в две строки стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы слов "S", "C", "M", "S" - заглавные). Между элементами "Medical" и "Spa" расположено стилизованное изображение цветка с пятью лепестками. Элементы

"Medical" и "Spa" являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на вид и назначение услуг. Поскольку, данные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном знаке, они могут быть включены в товарный знак как неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 6 Закона. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 44 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и содержит словесные элементы "St.Carlos Group", выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита (первые буквы слов "S", "C", "G" - заглавные). Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы "S" на фоне черного прямоугольника. Слева от изобразительного элемента выполнено стилизованное изображение трех человек. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы "St.Carlos", что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Анализ услуг 44 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации, показывает, что они относятся к услугам в области медицины и косметологии. Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], относятся к той же области деятельности (медицинские и косметологические товары). Указанное позволяет считать, что услуги 44 класса МКТУ корреспондируют с товарами 05 класса МКТУ, в связи с чем их следует признать однородными.

Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

Заявителем представлено от правообладателя противопоставленной регистрации письмо {1}, в котором указано, что компании "Ст.Карлос Хоспитал Лимитед" и "ОММАНИ ГмбХ" являются родственными компаниями, а также выражено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявителем знака по международной регистрации № 895419 в отношении всех заявленных услуг 44 класса МКТУ.

Коллегия сочла возможным принять во внимание вышеуказанное письмо-согласие с учетом того, что правообладатель противопоставленного знака и заявитель являются родственными компаниями. Кроме того, коллегией было принято во внимание, что имеются отличия как в самих сравниваемых знаках, так и в перечнях товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены (противопоставленный товарный знак предназначен для индивидуализации медицинских товаров, а знак по международной регистрации – для индивидуализации медицинских услуг), что снижает возможность смешения знаков в гражданском обороте.

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 895419 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.09.2008 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 895419 на территории Российской Федерации с указанием элементов "Medical", "Spa" в качестве неохраняемых.