

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.11.2005 на решение экспертизы о регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004703070/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРМАТЕЛ», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено, согласно приведенному в заявке описанию, комбинированное обозначение, словесная часть которого представляет собой словосочетание на русском языке «аптека ДО 100 ЛЕТ», а изобразительная часть представляет собой стилизованный рисунок дерева, щита, рамки оригинальной формы.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.09.2005 вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 03 класса МКТУ, с дискламацией словесного элемента «аптека» на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для остальных заявленных товаров и услуг мотивирован в решении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со

словесными товарными знаками «СТОЛЕТ», «ДО 100 ЛЕТ», зарегистрированными ранее на имя других лиц по свидетельствам №№ 285583, 282403, соответственно, и с комбинированным обозначением «Актив сто лет 100 лет», заявленным на имя другого лица, по заявке №2003723234 с более ранним приоритетом, по которой принято положительное решение. В отношении же части заявленных товаров 03, товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг, поскольку содержит в своем составе словесный элемент «аптека» («аптека» – учреждение для приготовления, хранения и отпуска лекарств и других медицинских товаров, см. Словарь иностранных слов, М.: «Русский язык», 1988).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.11.2005, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его тем, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарными знаками «СТОЛЕТ» и «ДО 100 ЛЕТ» по свидетельствам №№ 285583 и 282403, соответственно, считая необоснованным «простое противопоставление» первого товарного знака и указывая на отличия заявленного обозначения по семантическому и фонетическому признакам при сравнении его со вторым товарным знаком.

Кроме того, в возражении выражено несогласие с ограничением перечня в отношении товаров и услуг 16, 35 и 39 классов МКТУ, которое аргументируется существованием аптечных комплексов, выпускающих товары 16 класса МКТУ и другие сопутствующие товары и оказывающих услуги своим поставщикам по рекламе, продвижению товаров, упаковке, организации поездок за границу для лечения и оздоровления.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 15.09.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

При рассмотрении возражения заявителем в соответствии с пунктом 4.10 Правил ППС было заявлено ходатайство о внесении в материалы заявки уточнений, устраняющих причины ограничения экспертизой перечня в отношении части заявленных товаров 03, товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ и обуславливающих возможность регистрации товарного знака для них.

Согласно уведомлению Федерального института промышленной собственности от 01.06.2006, в заявленное обозначение были внесены изменения, а именно, из его состава был исключен словесный элемент «аптека», который не обладает самостоятельной правовой охраной.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты подачи заявки (17.02.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, и введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

По заявке №2004703070/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению, словесная часть которого, с учетом внесенных заявителем в обозначение изменений, представляет собой словосочетание на русском языке «ДО 100 ЛЕТ», а изобразительная часть – стилизованное изображение дерева, размещенного на щите, при этом вся композиция заключена в рамку оригинальной формы.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных с ним до степени смешения зарегистрированных товарных знаков и заявленного на регистрацию обозначения с более ранним приоритетом на имя других лиц в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам №№ 285583, 282403 и обозначения по заявке №2003723234 показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на основании сходства по фонетическому и семантическому факторам.

В силу изложенного, решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ, в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

Решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 03, товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ основано на том, что словесный элемент «аптека», входивший в заявленное обозначение, на дату подачи рассматриваемой заявки препятствовал его регистрации в качестве товарного знака в отношении указанных товаров и услуг, поскольку данный элемент, в силу своего семантического значения как учреждения соответствующего профиля, способен ввести потребителя в заблуждение относительно этих товаров и услуг, не связанных со специализацией такого рода учреждения.

Поскольку на дату вынесения решения экспертизой заявителем не были внесены вышеупомянутые изменения в заявленное обозначение, решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 03, товаров 16 и услуг 35 и 39 классов МКТУ в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона следует признать правомерным.

Однако, при рассмотрении возражения в заявленное обозначение заявителем были внесены изменения, а именно, из его состава был исключен словесный элемент «аптека», который не обладает самостоятельной правовой охраной, что устраняет причины, послужившие основанием для решения экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении указанных выше товаров и услуг и делает возможной регистрацию товарного знака для этих товаров и услуг.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии на дату рассмотрения возражения оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении части заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.11.2005, изменить решение экспертизы от 15.09.2005 и зарегистрировать обозначение «ДО 100 ЛЕТ» по заявке № 2004703070/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) белый, зеленый, черный.

(511)

03 – препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

16 – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам).

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

39 – транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация

путешествий.