

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 11.08.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРМПРЕПАРАТЫ» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 270739, при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемого словесного товарного знака «ВИТАФАРМ» с приоритетом от 26.02.2003 по свидетельству № 270739 является Общество с ограниченной ответственностью «ТринитиГрупп», Москва, (далее – правообладатель). Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «ВИТАФАРМ» в стандартном шрифтовом исполнении.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.08.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 270739, в котором оспаривается ее правомерность по причине несоответствия зарегистрированного товарного знака условиям охраноспособности, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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).

Нарушение требований Закона, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено следующим:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ВИТА ФАРМ» по свидетельству № 290235 с приоритетом от 27.02.2002, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных услуг;
- сходство товарных знаков обусловлено фонетическим сходством, которое подтверждается выявленным вхождением оспариваемого знака в противопоставленный в качестве доминирующего словесного элемента, и визуальным сходством в силу одинакового расположения составляющих букв по отношению друг к другу, выполнения словесных элементов буквами русского алфавита и обычным шрифтом;
- частично услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугами, содержащимся в перечне противопоставленного знака, а именно: услуги «реклама», «интерактивная реклама в компьютерной сети» однородны услуге «реклама фармацевтической продукции», услуга «демонстрация товаров» однородна услуге «демонстрация Фармацевтической продукции», а услуги «продвижение товаров [для третьих лиц]», «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]», «агентства по импорту-экспорту» однородны услугам «распространение образцов фармацевтической продукции»;
- сталкиваясь на рынке с одинаковыми или однородными услугами, оказание которых сопровождается сходными знаками, потребитель с большей долей вероятности будет ассоциировать их, как предоставляемые одним и тем же лицом, что свидетельствует о возможности смешения услуг разных производителей.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель присутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, но не воспользовался своим правом и отзыв по мотивам возражения не представил.

Правообладатель изложил устно свои аргументы о несогласии с доводами возражения от 11.08.2006 и просил отказать в его удовлетворении.

После завершения заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- все услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, разъясняют понятие реклама применительно к конкретным сферам деятельности;

- реклама как предоставление услуги направлена на юридические лица, которые составляют круг потребителей этой услуги, при этом все действия направлены на то, чтобы сделать известными рекламируемые товары;

- продвижение товаров для третьих лиц направлено на увеличение количества продаваемых товаров, в том числе и без привлечения рекламной поддержки;

- услуги агентство по импорту-экспорту, а также – снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), никогда не признавались однородными услугами рекламных агентств, так как рекламное агентство и магазин – совершенно разные объекты бизнеса и не могут быть смешены потребителями в обороте;

- сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку противопоставляемый товарный знак состоит из двух слов разделенных графическим изображением, причем вторая часть «ФАРМ» является неохраняемым элементом знака и поэтому при сравнительном анализе не должен учитываться. Наличие в противопоставленном знаке доминирующего изобразительного элемента, привлекающего внимание потенциальных потребителей, обуславливает различное общее зрительное впечатление, что свидетельствует о визуальном несходстве знаков.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 11.08.2006 убедительными.

С учетом даты (26.02.2003) поступления заявки № 2003703763/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый 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 Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря ни их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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 1 - 3) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ВИТАФАРМ» по свидетельству № 270739 [1] является словесным, выполнен в заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 290235 [2] является комбинированным, состоит из слов «ВИТА» и «ФАРМ», разделенных изобразительным элементом в виде круга с сидящей на цветке пчелой. По своему пространственному и смысловому значению доминирующее положение в знаке занимает элемент «ВИТА ФАРМ», легко запоминающийся в силу своего словесного характера. При этом его особенность заключается в том, что наличие изобразительного элемента между словом «ВИТА» и «ФАРМ» не позволяет их рассматривать как единое слово. Вместе с тем расположение этих элементов позволяет рассматривать их как стоящие рядом в одну строчку. Это приводит к тому, что при воспроизведении этих элементов потребителем в последовательности расположения букв товарный знак [2] будет читаться как «ВИТАФАРМ».

Очевидно, что товарный знак [1] фонетически тождественен этому элементу товарного знака [2]. Фонетическое тождество не зависит от визуальных различий, обусловленных изобразительным элементом товарного знака [2]. Изложенное позволяет констатировать сходство товарных знаков [1] и [2] в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом за счет фонетически тождественного словесного элемента. Отсутствие смыслового значения сравниваемых элементов не позволяет провести сопоставление по семантическому фактору сходства.

Фонетический критерий при отсутствии ярко выраженной графики словесного элемента товарного знака [1], которая бы позволяла воспринимать его как изобразительное обозначение, является определяющим для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Обращение к перечням услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, позволило установить следующее.

Товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ, в том числе реклама, демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети, продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].

Товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ - реклама фармацевтической продукции, в том числе распространение образцов фармацевтической продукции, демонстрация фармацевтической продукции.

Услуги «реклама фармацевтической продукции» являются однородными услугам «реклама» и «интерактивная реклама в компьютерной сети», поскольку соотносятся как род и вид услуг по оповещению различными способами для привлечения потребителей к определенным товарам и услугам.

Услуги «распространение образцов фармацевтической продукции» и «демонстрация фармацевтической продукции» также представляют собой вид деятельности по информированию потребителей о предлагаемых к реализации товарах или оказываемых услугах, конечной целью которых является удовлетворение нужд потребителей в каких-либо товарах или услугах. При этом указанные услуги являются однородными услугам «продвижение товаров [для третьих лиц]» и «снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]», поскольку являются необходимыми для успешного их предоставления в сфере оборота товаров, то есть предполагают дальнейший процесс реализации предлагаемых к продаже или распространяемых образцов товаров. Сказанное позволяет сделать вывод, что они относятся к одному и тому же роду услуг (информирование о товарах или услугах, в которых нуждаются потребители), для них характерны сходные условия предоставления (информация распространяется через средства массовой информации, Интернет, выставках и ярмарках), они адресованы неограниченному кругу потребителей, что свидетельствует об однородности этих услуг.

Палата по патентным спорам выражает согласие с доводом правообладателя об отсутствии однородности услуг «агентства по импорту и экспорту» и услуг «реклама фармацевтической продукции, в том числе распространение образцов» противопоставленного знака, поскольку для них характерны разные условия предоставления и разный круг потребителей. Что касается, довода об отсутствии однородности иных услуг, то он не подтверждается проведенным выше сравнительным анализом этих услуг.

Установленный факт сходства сравниваемых товарных знаков, зарегистрированных для однородных услуг, как было установлено выше, позволяет сделать вывод, что правовая охрана товарному знаку [1] была предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Относительно доводов особого мнения правообладателя Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Относительно довода об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, ввиду того, что элемент «ФАРМ» товарного знака [2] исключен из правовой охраны знака, необходимо пояснить следующее. Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] проводился без исключения из анализа элемента «ФАРМ», поскольку потребитель воспринимает обозначение в целом без исключения отдельного элемента. Исключение элемента «ФАРМ» из правовой охраны товарного знака [2] свидетельствует лишь о том, что этот элемент не способен вызвать каких-либо ассоциаций с конкретным производителем товара и услуги. Однако в сочетании с элементом «ВИТА» он образует композицию слов, которая выполняет основную функцию товарного знака, то есть индивидуализирует товары или услуги. Факт фонетического сходства товарного знака [1] и элемента «ВИТА» и «ФАРМ» товарного знака [2] в особом мнении не опровергается.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 11.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 270739 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

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

Г

7

(511)

35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная;