

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.11.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОСТЕОМЕД-М», г. Рыбинск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.06.2008 (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006730348/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2006730348/50 с приоритетом от 23.10.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭКСПЕРТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 26.06.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ЭКСПЕРТ» сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «Pharma EXPERT» по международной регистрации №918233 [1] с конвенционным приоритетом от 15.09.2006, произведенной 08.02.2007 на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении от 18.11.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров 10 класса МКТУ, указанных в заявке.

Возражение мотивировано следующими аргументами:

- заявленное обозначение и противопоставленная международная регистрация не являются сходными, поскольку входящее в состав противопоставленного знака [1] обозначение «PHARMA» указывает на принадлежность товара, для маркировки которого предназначен этот знак, к фармацевтической продукции, в то время как заявленное обозначение предназначено для маркировки товаров 10 класса МКТУ, относящихся к медицинским приборам и инструментам;

- кроме того, в противопоставленном знаке обозначение «EXPERT» исключено из правовой охраны, что свидетельствует о том, что данный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.10.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 является словесным и представляет собой слово «ЭКСПЕРТ», являющее лексической единицей русского языка и выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии комбинированного знака со словесным элементом «PHARMA EXPERT» [1], имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляют собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения правой руки, между указательным и большим пальцем которой расположено изображение креста, под которым расположены словесные элементы «PHARMA EXPERT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом «PHARMA» является сокращением от слова «pharmaceutical» - фармацевтический. «EXPERT» - в переводе на русский язык обозначает «специалист, эксперт, мастер, опытный». Знак охраняется, в частности, в

отношении товаров 10 класса МКТУ, при этом словесные элементы «PHARMA EXPERT» являются неохранными.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой знака [1] установлено, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Несмотря на наличие в противопоставленном знаке слова «EXPERT», сравниваемые обозначения отличаются по всем критериям сходства. С учетом того, что словесные элементы «PHARMA EXPERT» являются неохранными, так называемым «сильным» элементом знака [1] следует признать изобразительный элемент, который, к тому же доминирует визуально за счет выполнения его более крупным по сравнению со словесными элементами. В заявленном обозначении слово «ЭКСПЕРТ» является единственным «сильным» элементом. Сравнение «сильных» элементов обозначений свидетельствует об их несходстве между собой.

Сопоставляемые знаки также имеют различную семантику, поскольку обозначение «PHARMA EXPERT» противопоставленного знака [1] с учетом смысловых значений входящих в него словесных элементов может восприниматься как «эксперт в области фармацевтики», «специалист по фармацевтике», что указывает на конкретную область применения знака. Заявленное же обозначение толкуется как «лицо, обладающее специальными знаниями, в области науки, техники, искусства и других отраслей» (см. Яндекс. Словари).

В визуальном плане сопоставляемые обозначения также нельзя признать сходными, поскольку словесные элементы имеют разную длину, выполнены буквами разных алфавитов (русского и латинского), а противопоставленный знак имеет в своем составе оригинальный, легко запоминающийся изобразительный элемент.

Таким образом, в результате сравнительного анализа установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не ассоциируются друг с

другом в целом, несмотря на некоторое сходство отдельных элементов, и, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

В силу указанного целесообразность проведения сравнительного анализа перечней товаров, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, отсутствует.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 18.11.2008, отменить решение экспертизы от 26.06.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006730348/50 в отношении следующего перечня товаров:

(511)

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия, материалы для наложения швов.

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