

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, 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 (далее Правила), рассмотрела возражение от 26.10.2007, поданное M.P.I. Pharmaceutica GmbH, (далее – заявитель) на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005702814/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 200702814/50 с приоритетом от 07.02.2005 является M.P.I. Pharmaceutica GmbH, Германия.

Согласно материалам заявки, заявляемое обозначение является словесным. Словесный элемент «MASCULAN», выполнен стандартным шрифтом латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в черно- белом сочетании. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 и 10 классов МКТУ, указанных в материалах заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.05.2007 года было вынесено решение (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005702814/50 в отношении товаров 03 и 10 классов МКТУ. В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным

законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), так как заявленное обозначение тождественно:

- с товарным знаком «masculan» по свидетельству № 163986 с приоритетом от 24.09.1996, срок действия которого продлен по 24.09.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «М.ТИМ», для однородных товаров 10 класса МКТУ.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

При установлении однородности товаров принимались во внимание род (вид) товаров, рынок сбыта, их назначение и возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявитель выразил несогласие с решением Федерального института промышленной собственности в возражении от 26.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель на стадии проведения экспертизы заявленного обозначения ограничил первоначально заявленный перечень товаров только товарами 03 класса МКТУ «смазывающие средства, в том числе генитальные», исключив, таким образом из перечня «презервативы и средства противозачаточные нехимические», поскольку товары противопоставленного знака зарегистрированы для товаров 10 класса МКТУ «презервативы». Однако, получив решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, экспертиза продолжала противопоставлять товары 10 класса МКТУ - «презервативы», товарам 03 класса МКТУ - «смазывающие средства, в том числе генитальные» по однородности;

- заявитель не согласен с решением экспертизы в части признания заявленных им товаров 03 класса МКТУ однородными товарам 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 163986 по следующим основаниям:

- различен состав сырья, из которого изготавливаются презервативы (латекс, киберсиликон) и смазывающие средства, в том числе генитальные (гель, крем, вода);

- различны производственные базы, на которых изготавливаются презервативы и смазывающие средства, в том числе генитальные;

- различны способы производства;

- предназначены для различных целей: презервативы предназначены для предохранения от беременности, в то время как смазывающие средства, в том числе генитальные предназначены для повышения комфортности интимных отношений (дополнительно они могут обладать антисептическим эффектом, нести функцию защиты от венерических заболеваний);

- различна популярность и распространенность противопоставленных товаров среди потребителей. Презервативы можно признать товарами первой необходимости, которые продаются на каждом шагу. Культура применения смазывающих средств, в том числе генитальных недостаточно высока у российских потребителей, которые продаются в специализированных интим-магазинах или аптеках;

- в силу функциональных особенностей товаров производитель презервативов не может быть конкурентом производителю смазывающих средств, в том числе генитальных, поскольку эти товары не являются взаимозаменяемыми для потребителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно: смазывающие средства, в том числе генитальные.

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

С учетом даты подачи (07.02.2005) заявки № 2005702814/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

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 (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 требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение, представляет собой словесный элемент «MASCULAN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно: смазывающие средства, в том числе генитальные.

Решение экспертизы по указанному заявленному обозначению основано на наличии тождественного ранее зарегистрированного на имя других лиц товарного знака в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 163986 представляет собой словесное обозначение «masculan», выполненное буквами

латинского алфавита, черного цвета, зарегистрирован в отношении товаров 10 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак тождественен заявленному обозначению.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ «смазывающие средства, в том числе генитальные», а противопоставленный товарный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ «презервативы».

С учетом того, что сравниваемые обозначения являются фонетически, семантически и графически тождественными, у потребителя может сложиться представление о принадлежности вышеперечисленных товаров 03 и товаров 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака одному производителю. Заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ является однородным товарам 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как они совпадают по назначению. Несмотря на то, что противопоставленные товары изготовлены из различных материалов, совпадает область их применения. Ввиду того, что товары реализуются в одних и тех же местах, занимают одинаковое место на полках магазинов, являются товарами краткосрочного пользования степень внимательности покупателей значительно снижается, а опасность смешения соответственно увеличивается. Указанное позволяет признать их однородными.

Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005702814/50 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 26.10.2007 , оставить в силе решение экспертизы от 22.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005702814/50.