

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, рассмотрела возражение от 11.02.2008, поданное компанией Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Германия (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 15.11.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006707216/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006707216/50 с приоритетом от 27.03.2006 является Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Германия.

В качестве товарного знака в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «ДЫШИ СВОБОДНО!», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 15.11.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «ДЫШИ СВОБОДНО!», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и 31 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» по свидетельству №251349.

В возражении от 11.02.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №251349 отличаются словарным составом и

синтаксисом, обуславливающими разное акустическое, зрительное и смысловое восприятие;

- в сравниваемых обозначениях имеется большое количество непохожих звуков и их взаимное расположение, что отличает знаки фонетически;
- графическое различие определяется неодинаковым словарным и буквенным составом обозначений, несходством начальных частей и окончаний и присутствием восклицательного знака в заявленном обозначении;
- обозначение «ДЫШИ СВОБОДНО!» представляет собой повелительный лозунг, а товарный знак «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» представляет собой простую констатацию факта, что отличает их семантически.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и вынесения решения о регистрации заявленного обозначения.

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

С учетом даты (27.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

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, 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 по заявке №2006707216/50 представляет собой словосочетание «ДЫШИ СВОБОДНО!», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №251349 представляет собой словосочетание «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ», выполненное в две строки заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства сравниваемых обозначений «ДЫШИ СВОБОДНО!» и «СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ» показал следующее.

Так, в сравниваемых обозначениях заложены семантически близкие понятия, а именно действие и призыв к этому действию, выполненные с помощью однокоренных слов с точки зрения правил словообразования русского языка, что позволяет потребителю приведенных в перечнях товаров 5 и 31 классов МКТУ смешивать сопоставляемые обозначения по смысловому признаку.

При этом следует отметить, что материалы приведенного в заявке информационного поиска не содержат иных обозначений, заявленных или зарегистрированных на имя иных лиц кроме заявителя и правообладателя в отношении однородных товаров 5 и 31 классов МКТУ и содержащих семантически похожую идею, что увеличивает возможность смешения сравниваемых обозначений.

Графически данные обозначения также сходны, так как выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом без художественной проработки.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения имеют отличие в произношении, однако в силу того, что соответствующие элементы «СВОБОДНО/СВОБОДНОЕ» и «ДЫШИ/ДЫХАНИЕ», как указано выше, являются однокоренными, имеется совпадение звуков «свободно-» и «ды-».

Таким образом, вышеуказанное фонетическое отличие не является решающим в силу наличия семантического и графического сходства.

При этом необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки однородных товаров, а именно фармацевтических препаратов и биологически-активных добавок, возможность смешения которых потребителем является наиболее опасной.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2006707216/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 5, 31 классов МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 11.02.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 15.11.2007.**