

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 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 09.10.2009. Данное возражение подано ООО «ИНТЕР», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719328/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007719328/50 с приоритетом от 28.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 10, 35, 37, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MEDICA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и, являющегося семантически нейтральным для всего перечня заявленных товаров и услуг, и изобразительного элемента в виде зигзагообразной широкой ленты. Предоставление правовой охраны испрашивается в синем цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.07.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719328/50 для всех заявленных товаров и услуг 05, 10, 35, 37, 42, 44 классов МКТУ в связи

с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что словесный элемент «MEDICA» в отношении части заявленных товаров и услуг указывает на назначение (врачевание) товаров и услуг, вид товаров и состав сырья (использование лекарственных растений, трав) товаров (услуг) и, таким образом, является неохраняемым. В отношении иной части товаров и услуг указанное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, состава сырья и назначения товаров и услуг.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «MEDICA» по международной регистрации №656419, с приоритетом от 21.12.1995, правовая охрана которому предоставлена на имя «Messe Dusseldorf GmbH» в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам 09.10.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719328/50, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «MEDICA» имеет смысловые значения в латинском языке (смешивать, готовить) и в итальянском языке (лечить, врачевать, пользоваться). Таким образом, слово «MEDICA» не имеет однозначного перевода и может толковаться различно, что обуславливает вывод о невозможности введения потребителя в заблуждение относительно вида товаров 05 и 10 классов МКТУ;

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ теми услугами, в отношении которых словесный элемент «MEDICA» не может ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения;

- заявитель согласен с указанием словесного элемента «MEDICA» в качестве неохраняемого в составе заявленного обозначения для всех заявленных товаров и услуг 05, 10 и 44 классов МКТУ;

- практикой Роспатента подтверждается регистрация обозначений, содержащих неохраняемый элемент «MEDICA», в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ (например, «MEDICA» (свидетельство №166930), «MATERIA MEDICA» (свидетельство №381620), «Medica» (свидетельство №328774));

- заявителем из заявленного перечня были исключены услуги 35 класса МКТУ, являющиеся идентичными услугам 35 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №656419;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №363249 и №364688, зарегистрированных в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 37, 42 и 44 классов МКТУ. Заявленное обозначение является продолжением указанной серии знаков.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 13.07.2009 на 4 л.[1];

- распечатка регистраций товарных знаков на 27 л.[2];

- копия страницы с вариантами перевода словесного обозначения «MEDICA» на 1 л.[3].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг 05, 10, 35, 37, 42, 44 классов МКТУ, указанных в скорректированном заявителем перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.06.2007) подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2007719328/50

включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

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 пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. 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 комбинированное обозначение включает изобразительный элемент, выполненный в виде причудливо изогнутой ленты, образующей буквы «CS», и расположенный под ним словесный элемент «MEDICA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, размер которых значительно меньше размера изобразительного элемента.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованию пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Словесный элемент «MEDICA», входящий в состав заявленного обозначения, имеет перевод с латинского языка «врачевательница, целительница, лекарственные растения, травы» (см. И.Х. Дворецкий «Латинско-русский словарь», Москва, Изд-во «Русский язык», 1986, с.476). Кроме того, указанное обозначение в переводе с итальянского языка означает «лечить, врачевать, излечивать применять лекарства» (см. www.multitrans.ru). Таким образом, товар, маркированный заявленным обозначением, будет вызывать ассоциации с медициной, а именно с товарами для медицинских целей и услугами в данной области.

Необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам анализировала заявленное обозначение с учетом скорректированного заявителем перечня услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, а именно:

35 - изучение рынка товаров медицинского назначения, исследования в области маркетинга, агентства по импорту - экспорту товаров медицинского назначения, по коммерческой информации, касающейся товаров медицинского назначения; продвижение товаров 05 и 10 классов [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров 05 и 10 классов (за исключением транспортировки) и размещение товаров 05 и 10 классов для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 05 и 10 классов], помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями,

демонстрация товаров медицинского назначения; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц].

37 - ремонт; установка и техническое обслуживание медицинских приборов, оборудования, и инструментов.

42 - изучение технических проектов в области медицины и медицинского оборудования; инжиниринг в области медицины и медицинского оборудования; калибровка [измерения] в области медицины; контроль качества в области медицины; экспертиза инженерно-техническая в области медицины; эталонирование в области медицины.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что в отношении части заявленных товаров и услуг, имеющих отношение к области медицины, заявленное обозначение будет указывать на назначение этих товаров и оказываемых услуг.

В соответствии с изложенным, словесному элементу «MEDICA» не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что словесный элемент «MEDICA» не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения в связи с чем он может быть включен в его состав в качестве неохраняемого элемента.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованию пункта 3 статьи 6 Закона показала, что часть услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, не относящихся к области медицины, в отношении которых, по мнению экспертизы, обозначение по заявке №2007719328/50 способно ввести потребителя в заблуждение, была удалена заявителем из заявленного перечня путем ограничения заявленных услуг услугами медицинского назначения. Вместе с тем, в отношении таких услуг, как «помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями», «поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]» 35 класса МКТУ, «ремонт» 37 класса МКТУ заявителем корректировка не произведена. Поскольку, как

было указано, словесный элемент «MEDICA» указывает на отнесение услуг к области медицины, заявленное обозначение будет вводить в заблуждение потребителя относительно назначения этих услуг. Следовательно, заявленное обозначение в отношении вышеприведенных услуг не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Кроме прочего, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заявитель в скорректированном перечне расширяет услуги 37 класса МКТУ с «установка оборудования, в том числе медицинских приборов, оборудования и инструментов» на «установка и техническое обслуживание медицинских приборов, оборудования и инструментов». Указанное расширение является изменением заявки по существу и не может быть учтено коллегией Палаты по патентным спорам на основании пункта 15.2 Правил.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007719328/50 является комбинированным и включает словесный элемент «MEDICA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в синем цвете, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «изучение рынка товаров медицинского назначения, исследования в области маркетинга, агентства по импорту - экспорту товаров медицинского назначения, по коммерческой информации, касающейся товаров медицинского назначения; продвижение товаров 05 и 10 классов [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров товаров 05 и 10 классов (за исключением транспортировки) и размещение товаров 05 и 10 классов для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 05 и 10 классов], помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, демонстрация товаров медицинского назначения; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]».

Противопоставленный знак по международной регистрации №656419, состоит из словесного элемента «MEDICA», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, а именно «*planification et organisation de foires, d'expositions et de presentations a buts commerciaux et publicitaires*» (планирование и организация ярмарок, выставок и представлений в коммерческих и рекламных целях).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MEDICA».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Medica», что сближает знаки.

Однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Основным, «сильным» элементом заявленного обозначения, на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, является изобразительный элемент, доминирующий в обозначении пространственно путем его расположения в верхней части обозначения по центру и в силу выполнения его более крупным по отношению к иным составляющим обозначения.

Что касается словесного элемента знака, то он второстепенен с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции знака, поскольку относятся к категории описательных.

Вместе с тем, в противопоставленном знаке по международной регистрации №656419 словесный элемент «Medica» несет основную индивидуализирующую нагрузку, то есть словесный элемент является элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производитель) идентифицируются потребителем.

Поскольку в заявленном обозначении доминирующее положение занимает изобразительный элемент, при наличии неохраноспособного элемента «Medica», а в противопоставленном знаке индивидуализация осуществляется за счет словесного элемента, сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, и не будут смешиваться в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.10.2009, отменить решение Роспатента от 13.07.2009 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007719328/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(526) «MEDICA».

(591) синий

(511)

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

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

35 - изучение рынка товаров медицинского назначения, исследования в области маркетинга, агентства по импорту – экспорту товаров медицинского назначения, по коммерческой информации, касающейся товаров медицинского назначения; продвижение товаров 05 и 10 классов [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров 05 и 10 классов (за исключением транспортировки) и размещение товаров 05 и 10 классов для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 05 и 10 классов], помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях.

37 - установка медицинских приборов, оборудования, и инструментов.

42 - изучение технических проектов в области медицины и медицинского оборудования; инжиниринг в области медицины и медицинского оборудования; калибровка [измерения] в области медицины; контроль качества в области медицины; экспертиза инженерно-техническая в области медицины; эталонирование в области медицины.

44 - дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома отдыха или санатории; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; массаж; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги фармацевтов [по приготовлению лекарств]; уход за больными; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хосписы.