

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.08.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008724464/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВИТАМАКС НН», г.Нижний Новгород (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация в качестве товарного знака по заявке №2008724464/50 с приоритетом от 01.08.2008 была заявлена на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, в состав которого входит занимающий доминирующее положение изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, напоминающей прямоугольник со скругленными углами, в центре которого по диагонали вписаны цифры 36 и 7, разделенные точкой. Кружок наверху справа и латинская буква «С» означают градус по Цельсию, т.е. норма температуры человеческого тела. Внизу под цифрами помещено стилизованное изображение медицинского термометра с ртутным столбиком и шкалой, вдоль которой видны цифры 35, 36, 37. Словесный элемент «АПТЕКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита является неохраняемым элементом обозначения, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В заключении по результатам экспертизы указано, что

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, как не соответствующее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков с элементом «36.6» по свидетельствам №339487 с приоритетом от 28.04.2007 (1), №347373 с приоритетом от 13.12.2006 (2), №345855 с приоритетом от 28.08.2007 (3), зарегистрированных за на имя «КЛАДА ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД», г.Никосия, Перистерона, Теодору Колокотрони Стрит, 17, Республика Кипр, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ. Экспертиза отмечает, что опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте связана с тем, что в настоящее время сеть аптек «36.6» является лидером в области торговли товарами 03, 05 классов МКТУ.

Словесный элемент «АПТЕКА» в заявленном обозначении отнесено к неохраняемым элементам как видовое наименование предприятия на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.08.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- в противопоставленных товарных знаках «основными» элементами, несущими самостоятельную смысловую нагрузку являются слова «Добрая забота», «med response» (медицинская ответственность), «NaturAge» (природный возраст), а цифровой элемент «36.6» занимает периферийную позицию, является второстепенным и не акцентирует на себе внимание;

- заявленное обозначение ни визуально, ни семантически, ни фонетически не ассоциируется ни с одним из противопоставленных товарных знаков;

- цифровой элемент «36.7», входящий в композицию заявленного обозначения, сходен с второстепенным (но не основным!) элементом серии противопоставленных знаков, который не определяет восприятие знака;

- таким образом, в целом сравниваемые обозначения не имеют сходства до степени смешения и не могут вызвать у потребителя ошибочное представление о принадлежности их к одному и тому же производителю товаров;

- заявитель считает неправомерным вывод экспертизы об опасности смешения сопоставляемых знаков в гражданском обороте, поскольку широкое использование и популярность противопоставленных товарных знаков не расширяет сферу действия исключительного права на эти товарные знаки, ввиду чего норма, содержащаяся в пункте 6 статьи 1483 Кодекса не может быть основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2008724464/50 в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом приоритета (01.08.2008) поступления заявки №2008724464/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие

хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или с товарными знаками других лиц, 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 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление 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 на регистрацию обозначение по заявке №2008724464/50 является комбинированным и состоит из выполненного в левой части обозначения изобразительного элемента в виде прямоугольника со скругленными углами, внутри которого изображены цифры «36.7», разделенные точкой и кружок с латинской буквой «С», означающие градус по Цельсию. Ниже под цифрами размещено стилизованное изображение медицинского термометра с ртутным столбиком и шкалой, вдоль которой видны цифры «35», «36», «37». Справа от изобразительного элемента расположено слово «АПТЕКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено с использованием красного, белого, светло-зеленого, темно-зеленого, фиолетового цветов. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ. Слово «АПТЕКА» является неохраноспособным элементом обозначения, что заявителем не оспаривается.

Следует учесть, что при восприятии заявленного комбинированного обозначения в первую очередь обращает на себя внимание изобразительная композиция с цифровыми элементами «36.7», усиленная изображением данной температуры на шкале термометра.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, внутри которого в овал помещены

словесные элементы «Добрая забота», а также выполненные в верхней правой части овала в круге цифровые элементы «36♥6», разделенные стилизованным изображением сердца. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) является комбинированным, в состав которого входят словесные элементы «med response», выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга, содержащего цифровые элементы «36♥6». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41, 42, 44, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак (3) включает словесный элемент «NaturAge», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере, и изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположены цифры «36♥6» и изображение сердца. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26 классов МКТУ.

Все противопоставленные товарные знаки (1-3) содержат в своем составе один и тот же запоминающийся изобразительный элемент в виде круга, внутри которого расположены цифры «36♥6», разделенные между собой стилизованным изображением сердца, принадлежащие одному и тому правообладателю и образующие серию товарных знаков. Этот элемент, несмотря на отсутствие визуального доминирования, может рассматриваться как важный для индивидуализации товара.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы «36♥6» и «36.7», которые сходны по звучанию и имеют одинаковое смысловое значение, означающее показание «нормальной» температуры человеческого тела и ассоциирующееся со здоровьем в целом. Причем указанные элементы в сравниваемых обозначениях выполняют индивидуализирующую функцию. В этой связи коллегия Палаты по патентным

спорам приходит к выводу, что сопоставляемые знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставляемые товары 03, 05 классов МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаках (1-3) являются однородными, поскольку полностью совпадают, или соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, применение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков и однородность товаров 03, 05 классов МКТУ у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кроме того, сеть аптек, маркированная товарным знаком «36♥6» хорошо известна российскому потребителю и положительно зарекомендовала себя на рынке в отношении выпускаемой продукции лекарственного назначения (смотри сведения из Интернет, например, www.366.ru и т.д.), в связи с чем маркировка однородных товаров сходным до степени смешения товарным знаком способна породить в сознании потребителя ассоциации, которые не соответствуют действительности и привести к смешению сравниваемых обозначений на рынке сходных товаров.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам считает вывод экспертизы, изложенный в решении Роспатента от 28.05.2010 о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2008724464/50 требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2010.