

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 (далее – Правил ППС), рассмотрела возражение от 29.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПКЦ СпецТехСбыт», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005730380/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005730380/50 с приоритетом от 25.11.2005 было заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПКЦ СпецТехСбыт», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным, доминирующее положение в котором занимает словесное обозначение «ЮНИТА», не имеющее смыслового значения, выполненное в оригинальной графической манере. Буква «Ю» рассечена узкими параллельными наклонными пробелами, а к ее вертикальной составляющей примыкает стилизованное изображение звезды с заостренными лучами разной длины, один из которых сильно вытянут вправо и ограничивает словесный элемент снизу.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.10.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 14.4.2.4 Правил

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 г. № 32, зарегистрированным в Министерстве Юстиции Российской Федерации 25.03.2003 г. под № 4322 (далее—Правила).

В решении экспертизы указывается, что словесный элемент «ЮНИТА» заявленного обозначения сходен до степени смешения с товарным знаком «ЮНИТИ», ранее зарегистрированным на имя другого лица по свидетельству №185484/1, с приоритетом от 20.10.1997, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 31.01.2008 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «ЮНИТА» по заявке №2005730380/50, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 22.10.2007.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертиза отказалась в регистрации заявленного обозначения, противопоставив товарный знак, срок действия правовой охраны которого истек 20.10.2007;
- при выявлении однородности товаров экспертиза не учла принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю, неправильно квалифицировала признаки однородности на основные и вспомогательные;
- в рассматриваемом случае, основными признаками при определении однородности товаров «лекарственные средства» и «аптечки-наборы аптечарские (портативные)» будут назначение товара, способ производства, условия реализации, круг потребителей, а в данной ситуации эти признаки различны.

Учитывая вышеизложенное, заявитель просит удовлетворить возражение от 29.01.2008, отменить решение экспертизы от 22.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты 25.11.2005 поступления заявки №2005730380/50 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 от 05.03.2003, 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава

гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки №2005730380/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ЮНИТА», выполненным в оригинальной графической манере, где буква «Ю» является изобразительным элементом, нижняя часть которой рассечена узкими параллельными наклонными пробелами. Под словесным элементом изображена стилизованная звезда с лучами разной длины, один из которых «подчеркивает» словесный элемент. Обозначение выполнено в белом и синем цветах.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака.

Противопоставленный знак по свидетельству №185484/1 является словесным и представляет собой словесный элемент «ЮНИТИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений «ЮНИТА» и «ЮНИТИ» состоят из трех слогов, содержат тождественные начальные, средние «Ю-НИ-» и «Ю-НИ-» и сходные конечные части «-ТА» и «-ТИ», при этом сравниваемые обозначения содержат одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков, которые расположены в одинаковом порядке. Тождество звучания начальной и средней частей и сходство звучания конечной части сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

В смысловом отношении оспариваемое обозначение и противопоставленный товарный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графические отличия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака носят второстепенный характер, поскольку графическое отличие заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на его восприятие, поскольку имеющая место быть графическая проработка не приводит к невозможности его прочтения или восприятия как графического элемента.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: аптечки – наборы аптечарские (портативные). В перечне противопоставленного товарного знака указаны такие товары, как лекарственные средства. Перечисленные товары, следует признать однородными, по следующим причинам.

Данные товары, хотя и представляют собой товары разного рода/вида (наборы аптечарские (портативные) и лекарственные средства), однако относятся к товарам медицинского назначения и, как правило, сопутствуют друг другу при продаже и использовании.

Отличие товаров по виду и непосредственному назначению не опровергает вышеприведенного вывода в связи с возможностью возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими фонетически сходные словесные элементы.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №185484/1 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако, учитывая тот факт, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании решения Палаты по патентным спорам от 31.01.2008 правовая охрана противопоставленной регистрации №185484/1 полностью прекращена и на дату 06.06.2008 принятия возражения от 29.01.2008 к рассмотрению вышеуказанный товарный знак уже не действовал, то коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным удовлетворить возражение от 29.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.01.2008, отменить решение экспертизы от 22.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005730380/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(591) Белый, синий.

(511) 05 – Аптечки – наборы аптечарские [портативные].

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