

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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 09.02.2009, поданное от имени немецкой компании Hager & Werken GmbH & Co.KG (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «X miradent» по международной регистрации №916431, при этом установила следующее.

Международная регистрация №916431 произведена Международным Бюро ВОИС 14.06.2006 с конвенционным приоритетом от 16.12.2005 на имя немецкой компании Hager & Werken GmbH & Co.KG, Ackerstrasse 1, 47269, Duisburg в отношении товаров 03, 05, 10, 14, 21, 28, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №916331 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде буквы «X» на фоне черного овала и словесный элемент «miradent», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.11.2008 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916431 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и всех товаров 05 класса МКТУ, кроме «produits veterinaires». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации

№916431 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное решение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №916431 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Медицинская ассоциация «МераМед», 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр., 23, стр. 1, 2) товарным знаком «МЕРАДЭНТ MERADENT» по свидетельству №240052 с приоритетом от 15.11.2002.

Сходство знака по международной регистрации №916431 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №240052 обусловлено, в первую очередь, фонетическим сходством словесного элемента «MIRADENT» в международной регистрации №916431, и обозначения «МЕРАДЭНТ MERADENT» в противопоставленном товарном знаке.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.02.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, поскольку действие противопоставленного товарного знака «МЕРАДЭНТ MERADENT» по свидетельству №240052 было досрочно прекращено в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.

В этой связи в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны международной регистрации №916431 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам и копия публикации в отношении регистрации №240052.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.12.2005) конвенционного приоритета международной регистрации №916431 правовая база для оценки ее оханоспособности

включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (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 имеющих более ранний приоритет.

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к

другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации №916431 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде черного овала, сверху и снизу которого расположены две дугообразные кривые, повторяющие форму овала. В центр овала вписана стилизованная

буква «Х» белого цвета. Слева от овала расположен словесный элемент «miradent», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916431 в отношении товаров 10 и части товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «МЕРАДЭНТ MERADENT» по свидетельству №240052, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «МЕРАДЭНТ MERADENT» по свидетельству №240052 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства» и товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; материалы для наложения швов; зубные протезы».

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №916431 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №240052 было установлено, что словесные элементы сравниваемых обозначений являются сходными в фонетическом отношении, поскольку имеют одинаковое число слогов, близкий состав звуков, характеризуются совпадением местоположения совпадающих звуков.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

Сравниваемые обозначения имеют отличия в шрифтовом исполнении словесных элементов, которые, впрочем, не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются в целом сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05, 10 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации и противопоставленного товарного знака, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, реализуются в одинаковых местах, имеют одного потребителя, вследствие чего являются однородными, что заявителем также не оспаривается.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, сделанный в решении Роспатента.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №240052 в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №240052 в отношении однородных товаров в связи с его неиспользованием, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков

обслуживания было принято Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.01.2008, то есть до даты (03.03.2009) принятия к рассмотрению возражения от 09.02.2009, что исключает возможность противопоставления по свидетельству №240052.

В этой связи основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916431 отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916431 в отношении всех товаров, указанных в перечне.**