

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.07.2016, поданное компанией Гамбро Лундиа АБ, Швеция (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465194, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010731039 с приоритетом от 28.09.2010 зарегистрирован 26.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №465194 в отношении товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Прима Сервис», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ARTISET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №465194 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ARTISET» по свидетельству №465194 является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком  по свидетельству №445630 с приоритетом от 27.05.2010 в отношении товаров и услуг, часть которых однородна товарам 10 класса МКТУ, указанных в товарном знаке по свидетельству №445630;

- лицо, подавшее возражение является компанией, родственной производителю аппаратуры для гемодиализа «Artis», Гамбро Даско С.п.А. Обе компании являются дочерними компаниями «Гамбро Актиеболаг», которая в свою очередь является дочерней компанией предприятия «Бакстер Интернэшнл Инк.»;

- аппарат «Artis», маркируемый противопоставленным товарным знаком, предназначен для использования в качестве индивидуального аппарата для проведения гемодиализа и гемофильтрации;

- компания Гамбро Даско С.п.А., родственная лицу, подавшему возражение, производит систему трубок для крови и систему магистралей крови «ArtiSet» для проведения процедур ULTRA при помощи диализного аппарата Gambro Artis;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются фонетически сходными, поскольку из 7 звуков оспариваемого товарного знака первые 5 звуков полностью совпадают с товарным знаком по свидетельству №445630. При этом порядок расположения совпадающих звуков идентичен, в связи с чем присутствует вхождение одного обозначения в другое;

- совпадение букв и порядка их расположения в обоих знаках, свидетельствует о визуальном сходстве знаков;

- товары и услуги оспариваемой регистрации однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку имеют одну область применения и один круг потребителей;

- вследствие высокой степени сходства сравниваемых знаков, однородности товаров и услуг и одним и тем же кругом потребителей, товарный знак по свидетельству №465194 способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, что подтверждается тем обстоятельством, что продукция лица, подавшего возражение, маркируемая противопоставленным товарным знаком, широко применяется на территории Российской Федерации и приобрела высокую репутацию на рынке.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465194 недействительным в отношении всех товаров класса 05

МКТУ, части товаров класса 09 МКТУ («аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; компакт-диски (ПЗУ); измерители; компьютеры; оборудование специальное лабораторное; носители информации магнитные и оптические; приборы и инструменты физические; публикации электронные (загружаемые); программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); программы для компьютеров»), всех товаров класса 10 МКТУ и всех услуг класса 44 МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Годовой финансовый отчет 2014 «Гамбро Актиеболаг» с переводом на русский язык;
2. Руководство пользователя аппарата «Artis» компании GAMBRO;
3. Копия проспекта с информацией об аппаратуре «Artis» и системы трубок «ArtiSet» для проведения процедур с помощью этой аппаратуры;
4. Копия проспекта с информацией об аппаратуре «Artis» и системы трубок «ArtiSet» для проведения процедур с помощью этой аппаратуры;
5. Копия проспекта с информацией об аппаратуре «Artis» и системы трубок «ArtiSet» для проведения процедур с помощью этой аппаратуры;
6. Статья «Диализатор» с сайта <http://medbuy.ru>;
7. Статья «Аппаратура для гемодиализа; описание основных узлов» с сайта «<http://nepron.ru/info/hardware.php>»;
8. Информация с различных Интернет сайтов;
9. Письма от потребителей.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют различное число слогов и букв, по - разному произносятся, кроме того общее зрительное впечатление от восприятия противопоставленного товарного знака и оспариваемого товарного знака различно;

- словесный элемент «artis» противопоставленного товарного знака имеет значение и переводится с латинского языка как «искусство», тогда как словесный элемент «ARTISET» является фантазийным;

- при экспертизе обозначения «ARTISET» экспертом выявлены и такие обозначения как «Optiset», «Artis», «Artiss», «ARTISAN», но ни одно из указанных обозначений не было признано сходным с оспариваемым обозначением в отношении тех товаров и услуг, для которых была предоставлена правовая охрана;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №445630 зарегистрирован в отношении части товаров 10 класса МКТУ. Данные товары не являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку указанные товары имеют различный круг потребителей и разные места реализации;

- товары 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака имеют разное назначение, кроме того не всегда производитель товаров 10 класса МКТУ самостоятельно оказывает услуги 44 класса МКТУ, а именно «помощь медицинская; служба банков крови; уход за больными»;

- на дату подачи заявки на товарный знак «ARTISET» и при проведении экспертизы на соответствие обозначения нормам законодательства отсутствовала информация в общедоступных источниках о существовании компании «Гамбро Лундия АБ» или «Гамбро Даско С.п.А», которые занимаются производством гемодиализного оборудования и у экспертизы не было оснований для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса;

- в возражении не приведено ни одного доказательства того, что на момент регистрации оспариваемого товарного знака выявлен факт введения в заблуждение потребителей в отношении производителя товаров ни по одному из оспариваемых классов МКТУ;

- на протяжении более 10 лет компания «Гамбро Аксиебулаг» вела свой бизнес в России, как через ООО «Прима Сервис» - правообладателя оспариваемого товарного знака, так и через группу компаний аффилированных с правообладателем,

а именно: ООО НПО «Ру Мед» и ООО «ГамброМедикал». Объединяющим звеном данных компаний был их основатель и соучредитель – Эрнст Юрьевич Таронишвили, одновременно являющийся и главой представительства компании «Гамбро Аксиебулаг» в России;

- компании «Гамбро Даско», «Гамбро Лундия АБ» являются дочерними компаниями «Гамбро Аксиебулаг». Данные компании активно взаимодействовали с правообладателем оспариваемой регистрации, однако, после покупки в 2014 году концерна «GAMBRO» американской компанией «Baxter» все отношения по поставкам указанным выше компаниям медицинского оборудования прекратились;

- специалисты медицинских учреждений знали, кто являлся производителем медицинских товаров, а также знали, что компании ООО «Прима Сервис» и аффилированные компании полностью контролируют российский рынок гемодиализного оборудования. Именно правообладатель оспариваемого товарного знака и аффилированные лица создали репутацию продукции компаний «GAMBRO»;

- одной из причин регистрации товарных знаков на имя российской компании стало наличие подделок под кровопроводящие магистрали, способные взаимодействовать с аппаратами искусственной почки;

- кровопроводящие магистрали «ARTISET», используемые как медицинские приборы/инструменты в составе аппарата «искусственной почки», могут применяться и для любого другого аппарата «искусственной почки», маркированного иным обозначением, что подтверждает полную независимость слова «ARTISET» от слова «artis».

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №465194.

К отзыву были приложены следующие материалы:

10. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО НПО «РуМед» (частично);
11. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ПРИМА СЕРВИС» (частично);
12. Копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ГамброМедикал»;

13. Копия доверенности на Таронишволи Э.Ю. от Гамбро Аксиебулаг;

14. Копия интернет-страницы из новостной ленты о приобретении концерна GAMBRO компанией Baxter;

15. Выборка по договорам поставок товара.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (28.09.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ARTISET», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2016 по делу №СИП-205/2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 465194 досрочно прекращена в отношении товаров 5 класса МКТУ «медикаменты; средства вспомогательные для медицинских целей; средства кровоочистительные; препараты фармацевтические», товаров 9 класса МКТУ «аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; оборудование специальное лабораторное; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); программы для компьютеров», товаров 10 класса МКТУ «аппаратура реанимационная; диализаторы; иглы медицинские; катетеры; кресла медицинские или зубные;

кровати, специально приспособленные для медицинских целей» и услуг 44 класса МКТУ «помощь медицинская; служба банков крови; уход за больными».

Таким образом, правовая охрана товарного знака по свидетельству №465194 действует в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №445630



представляет собой комбинированное обозначение состоящее из словесного элемента «artis», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной графической фигуры. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака является его словесный элемент, поскольку он выполнен крупными буквами и именно на нем акцентируется внимание потребителя. Следовательно, восприятие противопоставленного знака характеризуется восприятием его доминирующего словесного элемента «artis».

Сопоставительный анализ обозначений «ARTISET» и «artis» показал их фонетическое сходство, обусловленное вхождением словесного элемента «artis» в оспариваемое обозначение «ARTISET». Наличие в оспариваемом товарном знаке окончания «-ЕТ» не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение пяти первых букв, с которых начинается прочтение сравниваемых обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленных знаков не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Отсутствие сведений о смысловом значении обозначения «ARTISET» не позволяет провести оценку по семантическому признаку.

Анализ перечней товаров сравниваемых товарных знаков показал, что товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 10 класса МКТУ «приборы, аппараты для гемодиализа; приборы, аппараты для гемофильтрации; приборы, аппараты для гемодиализации; гемодиализаторы; гемофильтры; фильтры для использования с диализирующим раствором» противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковые назначение, область применения и круг потребителей.

Что касается товаров 09 класса МКТУ «компакт-диски (ПЗУ); измерители; компьютеры; носители информации магнитные и оптические; приборы и инструменты физические; публикации электронные (загружаемые)», содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, то указанные товары не являются однородными с товарами 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к разному виду, не являются приборами, относящимися к приборам для гемодиализа.

Относительно остальных товаров 09 (диски оптические и магнитные; карточки идентификационные магнитные), товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, содержащихся в перечне регистрации по свидетельству №465194, правовая охрана не оспаривается.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №465194 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №465194 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Довод о способности введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления об изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Представленные документы (годовой финансовый отчет 2014; информационные материалы, статьи, информация из Интернета) не показывают объемы производства и продаж товаров, маркированных обозначением «artis»; территорию реализации товаров; длительности и регулярности использования; объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции лица, подавшего возражение, маркированной обозначением «artis», в связи с чем не могут свидетельствовать о том, что при восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары, маркированные данным обозначением, с лицом, подавшим возражение.

Кроме того, все представленные документы датированы после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение по свидетельству №465194 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465194 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские».