

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 06.12.2010, поданное ООО «РИА «Панда», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008738989/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008738989/50 с приоритетом от 17.12.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «АЛИКАПС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического сходства) сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «UALICAPS» комбинированного товарного знака по свидетельству №176247, приоритет от 11.06.1997, ранее зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «LICAPS», международная регистрация №433836, конвенционный приоритет от 11.10.1977, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.08.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения, так как:

- словесный элемент QUALICAPS противопоставленного знака по свидетельству №176247 воспроизводит фирменное наименование правообладателя данного товарного знака, которое в публикации транслитерировано как Кволикэпс Ко. Лтд.;

- при проведении информационного поиска в БД ФИПС словесного обозначения «QUALICAPS» выявлено три зарегистрированных товарных знака. В графе, воспроизводящей словесный элемент стандартным шрифтом, указан «QUALICAPS»;

- при проведении поиска в поисковых системах Интернет указано наименование компании и товарный знак QUALICAPS. Информация, касающаяся обозначения UALICAPS и имеющая отношение к заявителю отсутствует;

- несмотря на то, что первая буква в слове QUALICAPS выполнена в оригинальном графическом решении, все буквы расположены в одну строку, объединены композиционно и потребителю не составит труда прочитать слово правильным образом;

- таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №176247 представляет собой оригинально выполненное изобретенное слово QUALICAPS, а не UALICAPS, как указано экспертизой в решении Роспатента;

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения АЛИКАПС – QUALICAPS – LICAPS отличаются количеством букв, слогов, составом гласных и согласных, первым и последними слогами, тем самым фонетическое сходство отсутствует;

- сравнительный анализ с точки зрения графического сходства показывает, «что общее зрительное впечатление, производимое товарными знаками, различно, как в силу использования различного алфавита, так и в связи с наличием в одном случае и отсутствием в двух других изобразительных элементов», тем самым графическое сходство отсутствует;

- семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями также отсутствует, так как заявленное обозначение и знак по международной регистрации №433836 являются изобретенными словами, каких-либо ассоциаций не вызывают, а противопоставленный знак по свидетельству №176247 хотя и является изобретенным словом, между тем вызывает ассоциации с качеством продукции – качественные капсулы (quali начальная часть от quality - качество, caps - капсулы);

- анализируемые товары не являются однородными, не взаимозаменяемы, отличаются по назначению, кругу потребителей, каналам реализации, поскольку:

- заявленное обозначение используется в качестве названия пищевой биологически-активной добавки (БАД) для мужчин при эрективной дисфункции, при этом БАДы не являются лекарственными препаратами, отпускаются без рецептов не только через аптечные сети, между тем в перечне товарного знака №176247 указаны фармацевтические препараты, действие которых направлено на получение лечебного эффекта, реализуются только через аптечные сети и по назначению врача, и кроме того, обозначение QUALICAPS используется для маркировки капсул (согласно сведений сети Интернет); в перечне знака по международной регистрации №433836 указаны товары «пустые капсулы для фармацевтических и ветеринарных препаратов», которые являются товарами производственно-технического назначения, предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым известны производители продукции в соответствующей отрасли;

- заявитель просит скорректировать перечень товаров 05 класса МКТУ, сократив его до следующего: пищевые биологически-активные добавки (БАД) для мужчин при эрективной дисфункции;

- кроме того, заявитель отмечает, что производство БАД «АЛИКАПС» было начато в 2008 году.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008738989/50 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и следующих товаров 05 класса МКТУ «пищевые биологически-активные добавки (БАД) для мужчин при эрективной дисфункции».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.12.2008) поступления заявки №2008738989/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарный знак по свидетельству №176247 – [1] и знак по международной регистрации №433868 – [2].

Обозначение по заявке №2008738989/50 представляет собой словесное обозначение «АЛИКАПС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого состоит из слова «Qualicaps», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, а изобразительная часть представляет собой геометрическую фигуру в виде параллелограмма, расположенную на одной линии со словесным элементом, внутри которого справа вписана буква «Q», выполненная в оригинальном исполнении. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «LICAPS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 29 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ сравниваемых словесных элементов «АЛИКАПС» - «LICAPS» - «QUALICAPS» показал их сходство, обусловленное фонетическим вхождением одного обозначения в другое: заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент противопоставленного знака [2], а противопоставленный знак [1] содержит в своем составе заявленное обозначение.

При этом следует отметить, что в противопоставленном знаке [1] буква «Q» выполнена в оригинальной графической проработке (буква вписана в четырехугольник, исполнена белым цветом по отношению к другим буквам, выполненным в черном цвете, верхний, нижний и правый контуры буквы не имеют четкой границы), что обуславливает возможность восприятия данного элемента в качестве изобразительного. При этом остальные буквы «UALICAPS» выполнены достаточно четко, что не вызывает затруднения в их прочтении, в силу чего именно элемент «UALICAPS» непосредственно оказывает влияние на запоминание знака потребителями. Указанное усугубляет ассоциирование обозначений в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и,

следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Довод заявителя о разделении обозначения «QUALICAPS» на форманты «QUALI» и «CAPS» не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве самостоятельных фонетически сходных словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Поскольку заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ, сократив его до следующего «пищевые биологически-активные добавки (БАД) для мужчин при эрективной дисфункции», то анализ однородности рассматривается в отношении указанных товаров.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товары, указанные в скорректированном перечне и в перечне противопоставленного знака [2] «capsules vides en gélatine pour des produits pharmaceutiques et vétérinaires - пустые капсулы в желатине для фармацевтических и ветеринарных продуктов», не однородны, так как относятся к товарам разного вида, имеют разное назначение и разные каналы реализации.

Товары, указанные в скорректированном перечне и в перечне противопоставленного знака [1], однородны, поскольку могут совпадать формы, в которых производятся БАДы и фармацевтические препараты (таблетки, капсулы, сухие и жидкие концентраты, экстракты), одинаковыми также являются условия сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм). Следует также отметить, что специфика продукции БАДов такова, что изначально их производство было связано непосредственно с деятельностью фармацевтических предприятий. И в настоящее время применение

различных субстанций и других ингредиентов в производстве фармацевтических препаратов позволяет производить наряду с лекарственными средствами и БАДы.

Указанное в совокупности (в том числе сведения о наличии компаний, производящих как лекарственные препараты, так и БАДы, сведения сети Интернет), коллегия приходит к выводу, что при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ обозначениями, содержащими сходные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника.

Что касается представленных заявителем материалов, относительно начала производства БАД «Аликапс» с 2008 года, то следует отметить, что они не могут рассматриваться в качестве доводов для преодоления приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ обоснованным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.03.2011 поступила жалоба представителя заявителя, существо доводов которой, в том числе, касается того, что заявитель своевременно не получил уведомление о дате заседания коллегии, в связи с чем был лишен возможности представить лично на заседании коллегии Палаты по патентным спорам свои аргументы.

Относительно указанного довода следует отметить, что согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В данном случае заявителю направлено 10.02.2011 уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 11.03.2011. В материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении указанной корреспонденции 24.02.2011.

Коллегия сочла возможным рассмотреть возражение без участия заявителя, поскольку отказ в регистрации товарного знака по заявке №2008738989/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ мотивирован по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и дополнительных пояснений от заявителя не требовалось.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 06.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2010.