

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 18.09.2015, поданное ЗАО «ОКБ «РИТМ», г.Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463479, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011715817 с приоритетом от 20.05.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.06.2012 за №463479 в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал», г.Таганрог (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №463479 представляет собой

SCENAR

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.09.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

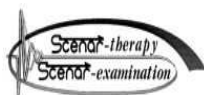
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков:

The logo for 'Scenar' features the word in a stylized, bold, sans-serif font. A horizontal arrow is positioned above the letters 'e' and 'n', pointing to the right.

по свидетельству №187500 с приоритетом от 21.10.1997 – (1),

The logo for 'СКЭНАР' features the word in a bold, sans-serif font. A horizontal arrow is positioned above the letters 'Э' and 'Н', pointing to the right.

по свидетельству №188815 с приоритетом от 21.10.1997 – (2),

Two logos are shown side-by-side. The left one is 'Scenar-therapy' and the right one is 'Scenar-examination'. Both are enclosed in an oval shape with a decorative border.

по свидетельству №212318 с приоритетом от 05.01.2000 – (3),

Two logos are shown side-by-side. The left one is 'СКЭНАР-терапия' and the right one is 'СКЭНАР-экспертиза'. Both are enclosed in an oval shape with a decorative border.

по свидетельству №214617 с приоритетом от 05.01.2000 – (4);

- решениями Роспатента от 07.06.2011, от 22.06.2011, от 15.12.2011, от 16.12.2011 предоставление правовой охраны товарным знакам (1-4) было признано недействительным в отношении всех товаров 10 класса МКТУ. Указанное повлекло к тому, что 04.06.2012 решением Роспатента была осуществлена государственная регистрация оспариваемого товарного знака «SCENAR». В дальнейшем судебными инстанциями (Решением Арбитражного Суда РФ по делу № А40-82525/11 от 14.04.2014, Постановлением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации по делу № А40-85247/11 от 05.02.2013, Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-35884/12 от 22.03.2013, Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-22774/12 от 22.03.2013) указанные выше решения Роспатента были признаны недействительными. В настоящее время правовая охрана товарных знаков (1-4) в отношении товаров 10 класса МКТУ является действующей;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение (1-4);

- фонетическое сходство обусловлено одинаковым звучанием словесных элементов «SCENAR» - «СКЭНАР»;

- визуальное сходство обусловлено тем, что оспариваемый знак и противопоставленные знаки (1, 3) содержат словесный элемент, выполненный буквами латинского алфавита в одинаковом черно-белом цветовом сочетании. Оспариваемый знак и противопоставленные знаки (2 4) - содержат словесные элементы «SCENAR» - «СКЭНАР» (слово «СКЭНАР» является транслитерацией слова «SCENAR»), что несколько ослабляет сходство, однако сравниваемые словесные обозначения имеют

равное количество букв и выполнены в одинаковом черно-белом цветовом сочетании. При этом незначительная разница в шрифтовом исполнении сравниваемых словесных элементов и наличие в противопоставленных товарных знаках стилизованного изображения стрелы, не влияет на вывод о сходстве знаков;

- с точки зрения семантики, словесные элементы «SCENAR» - «СКЭНАР» не имеют лексического значения, вместе с тем представляют собой название прибора, применяемого в медицинских целях;

- товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические, аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; стетоскопы; электроды для медицинских целей», указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны товарам 10 класса МКТУ, указанным в противопоставленных товарных знаках, поскольку либо идентичны, либо относятся к одному и тому же виду товаров «приборы и инструменты медицинские», имеют одно назначение «лечение и профилактика различных заболеваний», имеют один круг потребителей «лица, страдающие определенными заболеваниями, нуждающиеся в лечении и профилактике, пациенты лечебных учреждений, а также различные медицинские структуры и лечебные учреждения», имеют одинаковые условия реализации товаров «специализированные магазины медтехники и аптеки»;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака производят и вводят в коммерческий оборот широкую линейку медицинских приборов различного назначения;

- в связи с этим, при маркировке товаров, относящихся к категории «приборы и инструменты медицинские, стоматологические», обозначениями, имеющими высокую степень сходства, создается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, что противоречит действительности, и приводит к возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463479

недействительным в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; стетоскопы; электроды для медицинских целей».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатки с сайта <http://www.fips.ru>, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №187500, №188815, №212318, №214617;

2. Распечатки Решения Арбитражного Суда РФ по делу № А40-82525/11 от 14.04.2014, Постановление Высшего Арбитражного суда Российской Федерации по делу № А40-85247/11 от 05.02.2013, Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-35884/12 от 22.03.2013, Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-22774/12 от 22.03.2013;

3. Копии заключений коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №187500, №188815, №212318, №214617.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 18.09.2015, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель согласен с тем, что товары «одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; стетоскопы; электроды для медицинских целей», указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-4);

- вместе с тем товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; приборы и инструменты медицинские» оспариваемого товарного знака и товары, указанные в перечне противопоставленных знаков (1-4): «физиотерапевтической аппаратуры для лечения

нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.), костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами, дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ. ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотония. различные Формы аритмий и др.), сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы), органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.), мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.)» не однородны, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разное функциональное назначение и применяются для различных целей; не взаимозаменяемы; имеют разный круг потребителей;

- товары 10 класса МКТУ относятся к товарам длительного пользования и дорогостоящим, к приобретению которых покупатели относятся особенно внимательно, в связи с чем вероятность смешения в данном случае крайне низка;

- лицу, подавшему возражение, принадлежит право на использование товарных знаков (1-4) для товаров «физиотерапевтическая аппаратура» с четко определенным ограничением (для конкретных заболеваний);

- по мнению правообладателя, скорректировав перечень товаров оспариваемой регистрации, а именно исключив из него товары: «одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; стетоскопы; электроды для медицинских целей», и уточнив позицию товаров следующим образом: «приборы и инструменты медицинские, стоматологические, аппаратура физиотерапевтическая, приборы и инструменты медицинские, за исключением физиотерапевтической аппаратуры для лечения нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.), костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами, дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ. ОВРЗ, воспаление

легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотомия. различные Формы аритмий и др.), сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы), органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.), мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.)» приводит к тому, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №463479 с учетом указанной выше корректировки перечня.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

4. Распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о значении слов «физиотерапия», «прибор», «инструмент», «медицинские инструменты», «стоматология».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (20.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №463479 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 подпункта 1 пункта 3 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.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 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.

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.

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




Противопоставленный знак  по свидетельству №187500 – (1) представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SCENAR», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «С», исполнена в виде стилизованного изображения стрелы.



Противопоставленный знак  по свидетельству №188815 – (2) представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СКЭНАР», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «С», исполнена в виде стилизованного изображения стрелы.



Противопоставленный знак  по свидетельству №212318 – (3), представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «SCENAR – therapy», «SCENAR – examination» («therapy, exemenation – неохранные

элементы знака), выполненные буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения импульса.



Противопоставленный знак по свидетельству №214617 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «СКЭНАР – терапия», «СКЭНАР – экспертиза» («терапия, экспертиза – неохранные элементы знака), выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения импульса.

Правовая охрана знакам (1-4) предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечнях регистраций.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть установлено, в частности, при наличии тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров (услуг) и имеющих более ранний приоритет.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе фонетически тождественный противопоставленным знакам (1, 3) и фонетически сходный противопоставленным знакам (2, 4) словесный элемент «SCENAR», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «SCENAR» и «СКЭНАР» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными, что не позволяет провести сравнение указанных элементов по смысловому фактору сходства.

Коллегия полагает, что сравниваемые знаки следует признать сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов, который в данном случае является основным.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, в данном случае (при совпадении основного элемента сравниваемых знаков)

графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Сходство сравниваемых знаков правообладателем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров 10 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

- «физиотерапевтическая аппаратура для лечения: нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.); костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными, чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами; дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ, ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотомия, различные формы аритмий и др.); сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы); органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.); мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.); одеяла медицинские; приборы для массажа; приборы для косметического массажа; электроды для медицинских целей; стетоскопы».

Перечень товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий:

- «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; стетоскопы; электроды для медицинских целей».

Сопоставляемые товары «одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; стетоскопы; электроды

для медицинских целей» однородны, так как идентичны (данный факт правообладателем не оспаривается).

Сопоставляемые товары «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая» оспариваемой регистрации и товары «физиотерапевтическая аппаратура для лечения: нервной системы (остеохондрозы, невриты, невралгии, травмы и воспалительные заболевания ЦНС, нарушения мозгового кровообращения, заболевание вегетативной нервной системы и др.); костно-мышечной системы (миозиты, артриты, артрозы, ушибы мягких тканей, переломы и др.) с двигательными, чувствительными и вегетативно-трофическими расстройствами; дыхательной системы (трахеиты, бронхиты, ОРЗ, ОВРЗ, воспаление легких, плевриты, бронхиальная астма и др.); сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гипотомия, различные формы аритмий и др.); сосудов конечностей (расстройства микроциркуляций, трофические язвы); органов пищеварения (гастриты, энтериты и колиты, холециститы и др.); мочеполовой системы (пиелонефриты, циститы гинекологические и др.)» противопоставленных товарных знаков (1-4) относятся к одной родовой группе товаров «медицинские приборы и инструменты», имеют одно назначение (для медицинских целей), одну область применения (воздействие на организм человека с целью лечение и профилактика заболеваний), один рынок сбыта и круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Правообладатель отмечает, что товары 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков предназначены для лечения конкретных заболеваний, поэтому, исключив их из перечня оспариваемой регистрации, оставшиеся товары будут иметь другое назначение и, следовательно, по мнению правообладателя, могут быть признаны неоднородными.

Данный довод коллегия не может признать убедительным, поскольку в любом случае товары относятся к «медицинским приборам и инструментам», имеют одно назначение (для медицинских целей) и один рынок сбыта, т.е. подпадают под все критерии однородности.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №463479 в отношении товаров 10 класса МКТУ (указанных выше) противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше словесный элемент оспариваемого товарного знака является фантазийным, в связи с чем сам по себе не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Что касается ассоциаций товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя, то следует отметить следующее.

Согласно фактическим данным, изложенным в судебных решениях [2], до даты регистрации оспариваемого товарного знака ЗАО «ОКБ «РИТМ» (лицо, подавшее возражение) и ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» (правообладатель оспариваемого товарного знака) осуществляли деятельность по разработке и производству медицинских приборов с наименованием «СКЭНАР»/«SCENAR». При этом обе компании работают на протяжении длительного периода времени и, следовательно, связать данные медицинские приборы с одним из производителей не представляется возможным. Иных доказательств фактического введения в заблуждение материалы возражения не содержат.

Указанное не позволяет коллегии прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака исключительно с деятельностью ЗАО «ОКБ «РИТМ».

В связи с изложенным довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №463479 в отношении оспариваемых товаров 10 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, следует признать недоказанным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №463479 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, стоматологические; аппаратура физиотерапевтическая; одеяла с электрообогревом для медицинских целей; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты медицинские; стетоскопы; электроды для медицинских целей».