

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 19.01.2007, поданное Страховым закрытым акционерным обществом «Медэкспресс», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федерального института промышленной собственности от 20.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005710503/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005710503/50 с приоритетом от 04.05.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МЕДЭКСПРЕСС», выполненного строчными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, над словесным элементом расположены две геометрические фигуры в виде параллелограммов с округленными углами.

Федеральным институтом промышленной собственности 20.10.2006 было принято решение о регистрации товарного знака для части услуг 44 класса МКТУ. В отношении услуг 36 класса МКТУ и части услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги, ветеринарные услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей и животных, дезинтоксикация токсикоманов, диспансеры, санатории, имплантация волос, клиники, консультации по вопросам фармацевтики, лечебницы, лечение гомеопатическими эссенциями, массаж, осеменение искусственное, помощь акушерская, помощь ветеринарная, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, служба банков крови, служба санитарная, татуирование, услуги оптиков,

услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за больными, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая, хосписы» экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктов 2.8, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 №4322, введенными в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение, по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарными знаками, включающими словесный элемент «МЕДЭКСПРЕСС/MEDEXPRESS», по свидетельствам №172065, 169635 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1];

— товарным знаком «МЕДЭКСПРЕСС» по свидетельству №175486 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [2];

— товарным знаком «МЕДЭКСПРЕСС», по свидетельству №213595 в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными услугам 44 класса МКТУ [3].

В возражении от 19.01.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявитель согласен, что знаки [1, 2, 3] являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

— срок действия противопоставленных регистраций по свидетельствам №172065, 169635 истек 26.09.2006;

— правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №175486 является заявитель, о чем свидетельствуют копии документов, подтверждающих внесение изменений в наименование организационно-правовой формы и адреса.

К возражению приложены копии следующих материалов:

— распечатки информации по свидетельствам №169635, 172065 на 2 л.;

— решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга №143046 от 15.04.1999 на 1 л.;

— копии уставных документов и свидетельств ЕГРЮЛ на 10 л.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 04.05.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченные выше Закон и 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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с подпунктом (14.4.2) пункта (14.4) Правил, при проверке на тождество и сходство определяется степень схождения заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно подпункту (14.4.2.2) пункта 14.4 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Графическое сходство определяется на основании таких признаков, кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах настоящего пункта Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке №2005710503/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МЕДЭКСПРЕСС», выполненного строчными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом, над словесным элементом расположены две геометрические фигуры в виде параллелограммов с округленными углами.

Рассмотрение выдвинутого экспертизой противопоставления [3] в отношении части услуг 44 класса МКТУ представляется нецелесообразным, поскольку заявитель при подаче возражения ограничил перечень услуг, исключив из него однородные услуги.

Противопоставленные экспертизой в отношении указанных в возражении услуг 36 класса МКТУ товарные знаки по свидетельствам №169635, 172065 [1] являются словесными и содержат в качестве основного индивидуализирующего элемента единственный словесный элемент «МЕДЭКСПРЕСС/ MEDEXPRESS», выполненный заглавными буквами русского и латинского алфавита шрифтовыми единицами, близкими к стандартным.

Противопоставленная регистрация №175486 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «МЕДЭКСПРЕСС», выполненного буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в две строки. В левом углу от словесного элемента «МЕД» расположено изображение медицинского креста. Словесный и изобразительный элементы заключены в прямоугольную рамку с округленными углами.

Проведенный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1;2] показал, что они являются сходными до степени смешения в силу вхождения в их состав фонетически тождественного словесного элемента «МЕДЭКСПРЕСС/ MEDEXPRESS», несущего в каждом из рассматриваемых знаков основную индивидуализирующую нагрузку.

Услуги 36 класса МКТУ сопоставляемых обозначений идентичны или соотносятся как род/вид, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным. Указанный вывод заявителем не оспаривается.

Однако при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть известны экспертизе, а именно, 26.09.2006 истек срок действия товарных знаков [1] и в последствии правообладатель не воспользовался своим правом и не продлил срок их действия. Противопоставленная регистрация [2] принадлежит заявителю, о чем свидетельствуют представленные заявителем уставные документы, подтверждающие смену организационно-правовой формы и адреса.

Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению отсутствовали основания, выдвинутые экспертизой в качестве несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.01.2007, изменить решение экспертизы от 20.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующего перечня услуг:**

81.1

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“**

Г (526)

(511)

36 -

страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные;

Г

организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

- 44 - услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; бани общественные; бани турецкие; дома отдыха; изготовление венков; маникюр; огородничество; парикмахерские; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; салоны красоты; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги питомниководов; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; хирургия растений.