

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.08.2007, на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006710299/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006710299/50 с приоритетом от 20.04.2006 заявлено на регистрацию на имя Чехлова Алексея Геннадьевича, Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и состоит из словесных элементов «ЭВЕРЕСТ EVEREST», расположенных в две строки и выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.05.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 10 класса МКТУ, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест

происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ с товарным знаком «EVEREST» по свидетельству №176431 [1] с приоритетом от 09.06.1998, зарегистрированным на имя компании ПАН Ю БЕСТ МЕЙД ПЛАСТИК ПРОДАКТС КО., ЛТД (CN).

В Палату по патентным спорам 07.08.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006710299/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- экспертизой указано на однородность сравниваемых товаров при неоспариваемом сходстве обозначений до степени смешения;
- перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №176431 содержит разнородные товары, объединенные только медицинским назначением;
- так как в решении экспертизы не указано, какие конкретно товары являются однородными с заявленными, можно предположить, что имелись в виду ортопедические изделия, так как в отношении остальных товаров ассоциация невозможна;
- ортопедия – раздел хирургии, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы, вызванных врожденными дефектами или последствиями травмы и различных заболеваний (Словарь по естественным наукам.

Голоссарий.ру); ортопедия – отдел медицины, трактующий об искривлениях человеческого тела (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Еврона);

- на основании приведенных определений слова ортопедия просим исключить из перечня заявленных товаров формулировку “корсеты, в том числе корсеты на основании разогревающих поясов”, так как медицинские корсеты по определению относятся к ортопедическим изделиям;

- корсет – широкий пояс, плотно охватывающий грудную клетку и поясницу, в медицине применяются корсеты ортопедические – при искривлении и травмах позвоночника (Большая советская энциклопедия);

- с учетом определений ортопедические изделия – это индивидуальные изделия, сделанные на заказ, под конкретный размер и с учетом индивидуальных особенностей;

- ношение ортопедических изделий без рекомендаций врача невозможно;

- пояса разогревающие на основе шерсти животных предназначены для широкого круга пользователей, без специальной рекомендации врача, они универсальны по размерам и регулируются на теле фиксирующей лентой;

- пояса служат для создания лечебного давления и согревающего эффекта в целях профилактики и лечения хронических и острых воспалительных заболеваний суставов и в некоторых случаях хронических заболеваний почек;

- в данном изделии играет роль не конфигурация изделия как в корсете или ином ортопедическом изделии, а свойства шерсти животных, не выполняющие ортопедических функций (речь идет только о прогреве);

- рассматриваемые товары относятся к различным видовым группам: это ортопедические изделия в противопоставленном знаке и лечебно-профилактические в заявленном обозначении;

- назначение ортопедических товаров очевидно из их определения – это исправление и коррекция различных деформаций, искривлений

человеческого тела, где основное воздействие обеспечивает женская конструкция изделия;

- пояса согревающие предназначены для защиты от переохлаждения в условиях повышенной влажности, сквозняков или для профилактики простудных, мочеполовых болезней;

- различен вид материалов: в противопоставленном случае – это каркас (металл, гипс, пластик), предназначенный для жесткой фиксации частей тела, в заявленном – это несколько слоев шерсти и ткань;

- ортопедические изделия приобретаются, как правило, после консультации врача, так как неправильный их выбор может иметь нежелательные результаты, это индивидуальный товар, в то время как пояса имеются в широкой продаже и предназначены для широкого круга потребителей, не требуют специальных рецептов и универсальны;

- таким образом, ни по одному из рассматриваемых критериев однородности сравниваемые товары не пересекаются, что исключает возможность вывода об их однородности и возможности смешения на рынке товаров;

- товары имеют различные характеристики и состоят из различных компонентов, они выполняют различные функции и коммерчески не взаимозаменяемы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения «ЭВЕРЕСТ EVEREST» по заявке №2006710299/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно: “пояса, повязки согревающие на основе шерсти животных”.

На заседании коллегии заявителем были представлены распечатки страниц из сети Интернет, на 8 л. [2]; распечатки страниц из «Общероссийского классификатора продукции», на 6 л. [3]; технические условия на пояса и повязки лечебные, согревающие, на 2 л. [4];

регистрационное удостоверение №ФС 01012006/5586-06, на 1 л. [5]; письмо ООО «ИНТЕЛМЕД», на 1 л. [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.04.2006) заявки №2006710299/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (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 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, не смотря 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 звуко сочетаний 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2006710299/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух элементов «ЭВЕРЕСТ» и «EVEREST», выполненных стандартным шрифтом черного цвета заглавными буквами русского и латинского

алфавитов, соответственно. Словесный элемент «ЭВЕРЕСТ» расположен над словом «EVEREST».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица товарного знака по свидетельству №176431 [1].

Противопоставленный словесный знак «EVEREST» исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они включают тождественный по звучанию и в смысловом отношении словесный элемент «EVEREST» (Эверест (Everest) - высочайшая вершина земного шара (8848 м) в центральной части Больших Гималаев, на границе Непала и Китая (словарь современных географических названий, <http://slovari.yandex.ru>).

Кроме того, сравниваемые словесные элементы производят сходное визуальное впечатление, поскольку выполнены стандартным жирным шрифтом и имеют тождественное цветовое решение.

Таким образом, в рассматриваемом случае наличие звукового и смыслового тождества, а также графического сходства сопоставляемых элементов приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1]. При этом вывод экспертизы ФИПС о сходстве знаков заявителем не оспаривается.

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ – пояса, повязки разогревающие на основе шерсти животных.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ – ортопедические изделия.

Ортопедия - медицинская дисциплина, изучающая распознавание, предупреждение и лечение деформаций и повреждений *опорно-двигательного аппарата человека*.

Опорно-двигательный аппарат - костно-мышечная система, единый комплекс, состоящий из костей, суставов, связок, мышц, их нервных образований, обеспечивающий опору тела и передвижение человека в пространстве, а также движения отдельных частей тела и органов (головы, конечностей и др.) (Большая советская энциклопедия <http://slovari.yandex.ru/>).

Представленные заявителем технические условия на пояса и повязки лечебные, согревающие [4] содержат информацию об их составе, свойствах и назначении. Пояса и повязки включают прокладку из натурального шерстяного волокна, обладающую согревающим эффектом. Данные изделия предназначены для создания лечебного давления и согревающего эффекта в целях профилактики и лечения хронических и острых заболеваний поясничного отдела позвоночника и суставов.

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что товары “пояса, повязки разогревающие на основе шерсти животных” 10 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, относятся к группе изделий, используемых для профилактики и лечения опорно-двигательного аппарата и являются ортопедическими изделиями.

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено совпадение анализируемых товаров по большинству факторов, учитываемых при определении однородности [по роду/виду, назначению, кругу потребителей, рынку сбыта (реализуются в аптеках и специализированных ортопедических магазинах)].

Необходимо указать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В рассматриваемом случае маркировка сопоставляемых товаров 10 класса

МКТУ знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства в силу фонетического и семантического тождества словесного элемента «EVEREST»/«ЭВЕРЕСТ», приводит к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 10 классов МКТУ с товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 10.05.2007.