

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 06.08.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932977, поданное компанией NYCOMED PHARMA AS, Норвегия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 932977 зарегистрирован Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.02.2007 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10, 29, 30 и услуг 41, 42 и 44 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 932977 представляет словесное обозначение «NYCOMED», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 06.05.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932977 в отношении услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных услуг на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с комбинированным обозначением по заявке № 2006725513/50 с приоритетом от 05.09.2006 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сославшись на следующее:

- противопоставленное обозначение включает четыре словесных элемента, а знак по международной регистрации № 932977 – один, что существенно влияет на фонетическое несходство сравниваемых знаков;
- визуальное сходство между сравниваемыми обозначениями также отсутствует, так как противопоставленное обозначение является комбинированным и содержит сложный изобразительный элемент;
- противопоставленное обозначение имеет конкретное смысловое значение «NYCOMED – ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ», знак «NYCOMED» является частью фирменного наименования известной фармацевтической компании, исходя из чего семантическое сходство между сравниваемыми обозначениями отсутствует;
- проведя анализ по всем трем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства знаков до степени смешения;
- кроме того, в материалы противопоставленной заявки внесены изменения, касающиеся передачи права на регистрацию товарного знака по заявке № 2006725513/50 компании NYCOMED PHARMA AS (заявителю).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932977 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.02.2007) международной регистрации № 932977 правовая база для оценки охраниспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие

27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — 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 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, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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.

Знак по международной регистрации № 932977 представляет собой словесный элемент «NYCOMED», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2006725513/50 с приоритетом от 05.09.2006 является комбинированным и состоит из словесного элемента «NYCOMED – ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов синего цвета, и изобразительного элемента, расположенного над словесным и представляющим из себя три круга желтого, зеленого и красного цветов, расположенных в одну линию, внутри каждого из которых расположены стилизованные изображения человечков белого цвета с различной медицинской атрибутикой. Правовая охрана обозначению по заявке № 2006725513/50 испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 932977 и противопоставленного обозначения по заявке № 2006725513/50 показал, что они являются сходными за счет вхождения в их состав тождественного словесного элемента «NYCOMED», являющегося основным индивидуализирующим элементом каждого из знаков. Указанное обеспечивает полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

С точки зрения семантического критерия, добавление словесных элементов «ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ МЕДИЦИНЫ» не приводит к иному смысловому восприятию фантазийного слова «NYCOMED», что позволяет сделать вывод о включении его в словосочетание в качестве самостоятельного элемента.

С точки зрения графического критерия, сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет выполнения тождественного элемента «NYCOMED» в обоих случаях стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Учитывая отсутствие лексического значения у слова «NYCOMED», использование стандартного шрифта при написании словесных элементов и фонетическое вхождение одного обозначения в другое, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается однородности услуг 41 класса МКТУ, то услуги, приведенные в перечне заявки № 2006725513/50 являются более общими (представляют собой более широкие понятия) и поэтому соотносятся как род/вид с услугами 41 класса МКТУ, приведенными в перечне знака по международной регистрации № 932977, касающихся обучения, издания книг, проведения конгрессов и семинаров в области медицины.

Таким образом, знак по международной регистрации № 932977 является сходным до степени смешения с обозначением по заявке № 2006725513/50 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем заявителем в возражении указано на дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения.

Заявитель по противопоставленной заявке № 2006725513/50 передал право на регистрацию товарного знака владельцу знака по международной регистрации № 932977, что подтверждается соответствующим уведомлением по данной заявке.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932977 в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации № 932977 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.08.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 932977 в отношении всех товаров 05, 10, 29, 30 и услуг 41, 42 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.**