

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 (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 №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), рассмотрела возражение от 29.06.2009. Данное возражение подано компанией «Рекитт энд Коулмен (Оверсиз) Лимитед», Англия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007705559/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007705559/50 на регистрацию обозначения «IMMEDIA» была подана 01.03.2007 заявителем в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «IMMEDIA» и изобразительных элементов, один из которых представляет собой прямоугольник, левая сторона которого выполнена под наклоном, а правая – в виде выгнутой вправо дуги. Другой изобразительный элемент представляет собой жирную дугу и овал, в центр которого под наклоном вписаны два равносторонних треугольника, причем угол левого упирается в основание правого треугольника. Словесный элемент, овал и дуга помещены внутрь прямоугольника.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.12.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007705559/50 для всех товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ

сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя «Л'Ореаль, Сосьете Аноним», Франция, комбинированным товарным знаком «IMEDIA» с приоритетом 15.11.1960 по свидетельству № 019335 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1].

В Палату по патентным спорам 29.06.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007705559/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показывает отсутствие сходства между ними по фонетическому (различное количество букв/звуков), семантическому (оба обозначения фантазийные) и графическому (различные изобразительные элементы) критериям сходства;

- в Госреестре отсутствует информация о том, в отношении каких именно товаров 05 класса МКТУ произведена регистрация противопоставленного товарного знака [1], что не позволяет определить однородность этих товаров с товарами 05 класса МКТУ заявленного обозначения;

- кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не является конкурентом заявителю, поскольку их продукция представлена в различных сегментах рынка;

- использование сравниваемых товарных знаков ни коим образом не вызовет смешения и не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- правообладателем противопоставленного товарного знака [1] выражено согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2007705559/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявителем представлен 10.07.2009 оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака {1}.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.03.2007) заявки №2007705559/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент «IMMEDIA» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Справа от него расположен изобразительный элемент, представляющий собой овал с двумя вписанными в него треугольниками, при этом справа овал обрамлен дугой. Словесный и изобразительный элементы вписаны в горизонтально-ориентированную плашку, правая грань которой выполнена дугобразной. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. Словесный элемент «IMEDIA» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, первая буква «I» выполнена большим размером. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение короны. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически тождественный элемент «IMMEDIA/IMEDIA», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Наличие в обозначениях разных изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты и вещества».

Противопоставленному товарному знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные товары, а также товары санитарии и гигиены, продукты диетические для детей и больных, пластыри, перевязочные материалы, зубоорудительные материалы для пломбирования зубов и для снятия слепков, дезинфицирующие средства, ядохимикаты для уничтожения сорняков и сельскохозяйственных вредителей».

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что содержащиеся в перечне заявки № 2007705559/50 товары 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты и вещества», являются идентичными товарам 05 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака «фармацевтические товары».

Маркировка таких товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Установленные сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность товаров позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил согласие {1} на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Однако, в оригинале письма-согласия {1} указано, что правообладатель товарного знака «IMEDIA» не возражает против регистрации товарного знака «IMMEDIA logo». Таким образом, упомянутое согласие выражено в отношении иного обозначения, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не может принять во внимание представленное письмо-согласие {1}.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2008.**