

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.07.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008725341/50, поданное компанией ФАРМАТЕХ Лтд., г.Таллинн, Эстония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008725341/50 с приоритетом от 08.08.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение «PHARMATECH», выполненное оригинальным шрифтом буквами английского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.04.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №485509, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Согласно решению Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака правовая охрана может быть предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ:

05 – материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства.

Кроме того, при принятии решения Роспатента установлено, что заявленное обозначение воспроизводит название международной выставки «PharmaTech», посвященной обработке и технологиям упаковки для фармацевтики и косметических средств. В связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В Палату по патентным спорам 21.07.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации и согласен сократить перечень товаров 05 класса МКТУ товарами «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства»;

- по мнению заявителя указанная в оспариваемом решении Роспатента выставка является малоизвестной для российского потребителя, проводится в Таиланде, кроме того, заявителю не удалось обнаружить информации об участии в ней российских компаний, в связи с чем мнение экспертизы о возможности ввода потребителя в заблуждение является необоснованным;

- кроме того, направлением указанной выставки является экспонирование технологий упаковки косметической и фармацевтической продукции, что не соответствует области деятельности заявителя, поскольку он специализируется на производстве дезинфицирующих и чистящих средств, что исключает возможность возникновения у потребителя ассоциаций между заявителем и выставкой;

- более того, заявитель использует заявленное обозначение с 2005 года, то есть до даты проведения первой выставки (с 14.07.2006 по 17.07.2006);

- таким образом, учитывая что выставка неизвестна российским потребителям, имеет иную тематику, отличную от области деятельности заявителя, и проходит исключительно в Таиланде, а продукция заявителя широко известна и пользуется устойчивым спросом на российском рынке, заявленное обозначение будет ассоциироваться с заявителем, а не с выставкой.

К возражению приложена выписка из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «PHARMATECH» по заявке №2008725341/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса и в отношении части товаров 05 класса МКТУ, указанных в оспариваемом решении Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.08.2008) поступления заявки №2008725341/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 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.

В соответствии с пунктом 2.5 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.

На основании пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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. 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, состоит из словесного элемента «PHARMATECH», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита и изобразительного элемента, в виде стилизованного изображения абстрактной планеты с орбитами. Обозначение выполнено в черном, голубом и зеленом цветовом сочетании. Регистрация

испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ. До вынесения решения Роспатента заявителем был скорректирован перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом: 05 – материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение у словесного элемента «Pharmatech», то есть является вымышленным и поэтому не может характеризовать товары/их производителя, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе обозначение не может быть признано вводящим в заблуждение ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем или свойством товара, основанного на предшествующем опыте потребителя.

Анализ материалов дела показал, что выставка «PHARMATECH» является ежегодной, проходит в г. Бангкок, посвящена технологиям упаковки. Первая выставка проведена с 14.07.2006 по 17.07.2006.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с мнением экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а так же с тем, что заявитель является участником выставки, а товары являются её экспонатами, ввиду следующего.

Область деятельности заявителя относится к производству чистящих и дезинфицирующих средств, о чем свидетельствует перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенный в заявке, представленный каталог продукции заявителя, информация с сайта заявителя (www.pharmatech.ee) и имеющиеся на нем копии сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии продукции заявителя, а именно чистящими и дезинфицирующими средствами, стандартам качества.

Принимая во внимание тот факт, что деятельность заявителя не относится к тематике выставки и не связана с технологиями упаковки фармацевтических и косметических средств, следовательно, потребитель не может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров.

Более того, коллегия Палаты по патентным спорам не находит подтверждений известности данной выставки российскому потребителю, что подтверждает вышеуказанный вывод об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение.

Довод экспертизы о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товаров, мотивированный тем, что создается ложное представление что предприятие заявителя принимает участие в указанной выставке, а заявленные товары являются выставочными экспонатами, не находит своего подтверждения ввиду вышеизложенного и не основан на законе.

Коллегий также учтено, что датой основания (регистрации) предприятия заявителя является 15.04.2005, что раньше даты проведения первой выставки. Из имеющихся на сайте заявителя сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений, большинство из которых выданы уполномоченными органами Российской Федерации в 2005 году, можно сделать вывод о том, что деятельность фирмы-заявителя на территории Российской Федерации также была начата ранее даты проведения выставки в г. Бангкоке.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может признать выводы, касающиеся возможности введения потребителя в заблуждение, обоснованными и соответствующими фактическим обстоятельствам.

Довод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №485509, указанным в заключении

экспертизы, коллегия Палаты по патентным спорам считает правомерным, он не оспаривается заявителем.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «PHARMATECH», входящих в их состав, при этом графические отличия носят второстепенный характер и не оказывают влияния на вывод о сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с учетом их сокращения, показал, что они не являются однородными товарам 05 класса противопоставленной международной регистрации, так как имеют разное назначение и вид.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса и части товаров 05 класса МКТУ (материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства).

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.07.2010, отменить решение Роспатента от 14.04.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008725341/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(591) Голубой, зеленый, черный

(511)

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; косметика; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; вещества ароматические для отдушивания белья; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для полирования мебели и полов; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; красители для белья; красители для воды в туалете; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; пасты для полирования; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; средства для выведения пятен; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; щелок содовый.

05 - материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;

дезинфицирующие средства.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.