

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510937, поданное ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал», г.Таганрог (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012700108 с приоритетом от 10.01.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.04.2014 за №510937 в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «ОКБ «РИТМ», г.Таганрог (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №510937 – (1) представляет собой

РИТМСКЭНАР
RITMSCENAR

словесное обозначение **РИТМСКЭНАР**, в котором словесные элементы «РИТМСКЭНАР», «RITMSCENAR» выполнены буквами русского и латинского алфавитов и расположены один под другим.

В поступившем 09.06.2017 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков **SCENAR** по свидетельству №463479 – (2) с приоритетом от 20.05.2011 и **СКЭНАР** по свидетельству №463335 – (3) с приоритетом от 20.05.2011, с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено следующим:

- в оспариваемом знаке (1) основную индивидуализирующую нагрузку несет элемент «СКЭНАР /SCENAR», в силу того, что элементы «РИТМ/-RITM» являются слабыми, поскольку частое употребление слов «РИТМ» и «RITM» в товарных знаках, в том числе относящихся к медицинским товарам, ослабило его различительную способность;

- полное фонетическое вхождение противопоставленных знаков (2, 3) в оспариваемый товарный знак (1) свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений;

- визуальное сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что словесные элементы выполнены стандартным шрифтом печатными буквами латинского и русского алфавитов;

- провести анализ по семантическому признаку сходства словесных элементов не представляется возможным, так как словесные элементы «СКЭНАР», «SCENAR», «РИТМСКЭНАР», «RITMSCENAR» являются фантазийными;

- факт сходства сравниваемых товарных знаков подтверждается решениями Роспатента, касающимися товарных знаков **СКЕНАР** по свидетельству №523284 и **SKENAR** по свидетельству №523285;

- товары 10 класса МКТУ «аппараты диагностические; приборы и инструменты медицинские», указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 10 класса МКТУ противопоставленных знаков (2, 3) однородны, так как либо идентичны («аппараты диагностические»), либо относятся к одной родовой группе товаров (медицинские приборы и инструменты), имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта;

- по мнению лица, подавшего возражение, длительное использование (с 1990-х годов) лицом, подавшим возражение, обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» для товаров 10 класса МКТУ (приборы и инструменты медицинские) создает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 10 класса МКТУ, маркируемых сопоставляемыми товарными знаками, одному производителю, и, следовательно, регистрация товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510937 недействительным в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «аппараты диагностические; приборы и инструменты медицинские».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Копия возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «СКЭНАР» по свидетельству №523284 от 27.07.2016, поданного в Роспатент ЗАО «ОКБ «РИТМ»;
2. Копия решения Роспатента от 30.01.2017 по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «СКЭНАР» по свидетельству №523284.

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке 16.06.2017 были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 17.08.2017. В материалах заявки имеются сведения о вручении правообладателю (26.06.2017) и его представителю (27.06.2017) указанных выше уведомлений (распечатки с сайта отправок Почты России «отслеживания почтовых отправок»). Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №510937 включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 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.

Согласно подпункту 2.5.1 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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, 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 звукосочетаний 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию может быть подано заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО Научно-исследовательская лаборатория медицинской электронной техники «ЛЭТ Медикал» (далее – ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ

Медикал», заинтересованность которого обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2, 3), с которыми оспариваемый товарный знак, по его мнению, является сходным до степени смешения, а также осуществляет деятельность, аналогичную ЗАО «ОКБ «РИТМ» (производство товаров медицинского назначения под обозначением «СКЭНАР»), что подтверждается судебным решением (Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 12227/12 от 5 февраля 2013 – [3]).

Оспариваемый товарный по свидетельству №510937 – (1) представляет собой

РИТМСКЭНАР
RITMSCENAR

словесное обозначение , в котором словесные элементы «РИТМСКЭНАР», «RITMSCENAR» выполнены буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом и расположены один под другим. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №463479 и №463335.

Противопоставленный знак по свидетельству №463479 – (2) представляет собой словесное обозначение **SCENAR**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №463335 – (2) представляет собой словесное обозначение **СКЭНАР**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак (1) содержит в своем составе фонетически тождественные противопоставленным знакам (2, 3) части слов («СКЭНАР», «SCENAR»), что свидетельствует о фонетическом

вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые словесные элементы «СКЭНАР» - «SCENAR» - «РИТМСКЭНАР RITMSCENAR» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными, что не позволяет провести сравнение указанных элементов по смысловому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то между оспариваемым знаком (1) знаком и противопоставленными знаками (2, 3) имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, исполнение сравниваемых элементов «SCENAR» - «RITMSCENAR» и «СКЭНАР» - «РИТМСКЭНАР» стандартным шрифтом, заглавными буквами русского и латинского алфавитов усиливает сходство знаков.

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков коллегией признан правомерным.

Сравнение перечней товаров 10 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Оспариваемые товары «аппараты диагностические» идентичны товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2, 3).

Оспариваемые товары «приборы и инструменты медицинские» и товары, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (2, 3), относятся к одной родовой группе товаров «медицинские приборы, инструменты и изделия», имеют одно назначение «для медицинских целей» и, следовательно, один круг потребителей и рынок сбыта.

Таким образом, сравниваемые товары следует признать однородными.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510937 в отношении товаров 10 класса МКТУ «аппараты диагностические; приборы и инструменты медицинские» противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, а именно способности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 10 класса МКТУ (в силу длительного использования им обозначения «СКЭНАР»/«SCENAR» для маркировки товаров 10 класса МКТУ), то следует отметить следующее.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда [4] установлено, что производство приборов под обозначением «СКЭНАР» длительное время осуществлялось как ЗАО «ОКБ «РИТМ», так и ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», в связи с чем довод лица, подавшего возражение, о принадлежности приборов одному изготовителю коллегия не может быть признан убедительным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510937 недействительным в отношении товаров 10 класса МКТУ «аппараты диагностические; приборы и инструменты медицинские».