

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 29.03.2013, поданное компанией Меди ГмбХ энд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459303, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011709278/50 с приоритетом от 29.03.2011 зарегистрирован 12.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №459303 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Медисон», Республика Башкортостан (далее – правообладатель) в отношении товаров 10, 25 и услуг 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «MediS» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459303 в отношении товаров 10 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков по свидетельствам №№482759, 482760, 482758, зарегистрированных в отношении товаров 10 класса МКТУ, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ, которые полностью совпадают с частью товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №459303 недействительной частично.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился, однако, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака не считает сходными до степени смешения сравниваемые обозначения;
- наличие в окончании словесного элемента «MEDIS» буквы «S» придает ему смыслообразительную функцию и образует новое фантазийное слово;
- оспариваемый товарный знак отличается графически от серии знаков лица, подавшего возражение;
- сравниваемые товарные знаки являются фантазийными, не имеющими смыслового содержания.

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

С учетом даты приоритета (29.03.2011) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 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 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 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.

Оспариваемый товарный знак «MediS» по свидетельству №459303 является словесным выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «МЕДИ» по свидетельству №482758 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов [1].

Противопоставленный товарный знак «МЕДИ» по свидетельству №482760 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [2].

Противопоставленный товарный знак «MEDI» по свидетельству №482759 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [3].

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки являются серией, объединенной словом «МЕДИ/MEDI», выполненным буквами английского и русского алфавитов, но, несмотря на то, что они все имеют различное написание, они фонетически тождественны.

Сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства, поскольку имеют тождественную начальную часть (МЕДИ/MEDI), а оспариваемый товарный знак отличается только конечной частью, а именно одной буквой «S», которая акцентирует на себе внимание потребителя в меньшей степени, чем начальные части.

Сравниваемые словесные элементы (MediS/MEDI/МЕДИ/MEDI) не являются лексическими единицами, какого-либо языка, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графически сравниваемые обозначения отличаются за счет выполнения их буквами различных алфавитов и характера их начертания, однако графический критерий сходства не является определяющим.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала сходными оспариваемый товарный знак и противопоставленную серию товарных знаков.

Товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, однородны, поскольку полностью совпадают.

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

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.03.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459303, в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.