

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 01.09.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ПродуктСервис», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526293, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 526293 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.11.2014 по заявке № 2013716492 с приоритетом от 17.05.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище» на имя компании Forianelli Trading Limited, Кипр (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «МОРФЕЙ-MORPHEUS», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

В поступившем 01.09.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком «МОРФЕЙ-MORPHEUS» по свидетельству № 182117, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв от 12.02.2016, доводы которого сводятся к тому, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сопоставляемые товарные знаки, одному производителю, так как эти товары никак не являются однородными.

При этом правообладателем в отзыве отмечено, что на дату регистрации оспариваемого товарного знака правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 182117 уже была досрочно прекращена в отношении однородных товаров на основании постановления Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу № СИП-434/2013.

Кроме того, правообладателем выражено сомнение в наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526293 в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище», поскольку оно не осуществляет какой-либо производственной деятельности для такого рода товаров в соответствии с решением ФАС и судебными актами.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Сторонами спора были представлены судебные акты [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.05.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 14.4.3 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в одну строку буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение

«МОРФЕЙ-MORPHEUS». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 182117 с приоритетом от 28.07.1999 представляет собой выполненное в две строки буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение «^{МОРФЕЙ -}
MORPHEUS». Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Довод возражения о наличии сходства у сопоставляемых товарных знаков не оспаривается правообладателем. Вместе с тем, довод правообладателя об отсутствии каких-либо однородных товаров в перечнях товаров в данных регистрациях товарных знаков следует признать обоснованным.

Так, товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 526293, и товары 05 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 182117, относятся к совершенно разным родовым группам товаров, абсолютно различаются своим назначением и областью применения, а также составом сырья или материалом, с применением которых изготавливаются, и имеют разные условия производства и разные условия сбыта. Данные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у этих товаров однородности.

В этой связи представитель лица, подавшего возражение, на заседании коллегии обратил внимание, в частности, на существование биологически активных добавок, применяемых для животных, исходя из чего выразил мнение об однородности товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище» с товарами 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты».

Однако следует отметить, что для целей классификации товаров в соответствии с МКТУ под товарами 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище»

понимаются соответствующие товары, предназначенные исключительно для организма человека, а упомянутые лицом, подавшим возражение, биологически активные добавки к кормам для животных относятся к совершенно иной группе товаров – «ветеринарные препараты».

Так, товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 526293, и товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», в отношении которых, в частности, охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 182117, относятся к совершенно разным родовым группам товаров (лекарственные средства и препараты – ветеринарные средства и препараты), абсолютно различаются своим назначением и областью применения (для добавления к пище человека – для добавления к корму для животных), составом сырья (применяются разные активнодействующие вещества и их сочетания с учетом особенностей организмов человека и животного) и имеют разные условия сбыта (реализуются в аптеках – в ветеринарных магазинах), а также они не являются взаимозаменяемыми (человек не употребляет корм для животных и добавки к нему). В силу данных обстоятельств эти товары также не являются однородными.

Необходимо отметить, что согласно Информационному письму Роспатента от 05.11.2008 № 10/37-646/23 товары «биологически активные добавки к пище» для целей регистрации товарных знаков признаются однородными товарам «лекарственные средства» и «лекарственные препараты». Однако правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 182117 была досрочно прекращена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание» на основании постановления Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу № СИП-434/2013.

Поскольку товары 05 класса МКТУ, для которых охранялись сопоставляемые товарные знаки на дату подачи возражения и на дату его рассмотрения, не являются однородными, то коллегия приходит к выводу об отсутствии принципиальной

возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности данных неоднородных товаров одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных сторонами спора судебных актов [1], то следует отметить, что они не имеют преюдициального значения, ввиду чего не подлежат анализу в рамках рассматриваемого дела в соответствии с конкретными мотивами, изложенными в возражении.

Вместе с тем, из этих документов следует, что лицо, подавшее возражение, на дату подачи возражения не осуществляло какой-либо производственной деятельности с использованием принадлежащего ему противопоставленного товарного знака в отношении, собственно, биологически активных добавок к пище, для которых охраняется оспариваемый товарный знак. Лицом, подавшим возражение, не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о наличии у него заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526293 в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки к пище».

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, что является также основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 526293.