

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, рассмотрела возражение от 02.07.2014, поданное компанией medica-Medizintechnik GmbH, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №780424, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №780424 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 04.04.2002 на имя medica-Medizintechnik GmbH в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Действие знака по международной регистрации №780424 распространено на территорию Российской Федерации с 10.05.2012.

Знак по международной регистрации №780424 представляет собой словесное обозначение «THERA-Trainer», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 15.04.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №780424 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №780424 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №780424 сходен до степени смешения с товарным знаком «THERA-BAND», (свидетельство №254297 с приоритетом от 14.05.2002), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя Дзе Хайдженик Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 1245 Хоум Авеню, Акрон, штат Огайо 44310, Соединенные Штаты Америки.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 02.07.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель 07.11.2014 подал ходатайство в МБ ВОИС об ограничении перечня товаров 10 класса МКТУ, и соответствующие изменения были внесены 04.12.2014;

- знак по международной регистрации №780424 и противопоставленный знак по свидетельству №254297 фонетически, семантически и графически не сходны до степени смешения, поскольку имеют разное количество букв, разный состав гласных и согласных букв, вторые части имеют разное семантическое значение, и они выполнены буквами разной величины;

- товары 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №780424, и товары 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются неоднородными, поскольку применяются в различных областях, имеют разную ценовую категорию.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 15.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №780424 в отношении уточненного перечня товаров 10 класса МКТУ: «appareils d'exercice à pédalier pour les jambes et les bras, appareils d'exercice pour améliorer la position debout et l'équilibre, appareils d'équilibre pourvus d'un cadre de verticalisation, verticalisateurs statiques, appareils d'exercice pour l'entraînement à la déambulation, tous les produits précités étant conçus pour une récupération corporelle fonctionnelle à des fins médicales».

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты (10.05.2012) территориального расширения международной регистрации №780424 правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями пункта 6 (2) 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил, 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) 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 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 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.

Знак по международной регистрации №780424 представляет собой словесное обозначение «THERA-Trainer», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №780424 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 10 класса МКТУ: «appareils d'exercice à pédalier pour les jambes et les bras, appareils d'exercice pour améliorer la position debout et l'équilibre, appareils d'équilibre pourvus d'un cadre de verticalisation, verticalisateurs

statiques, appareils d'exercice pour l'entraînement à la déambulation, tous les produits précités étant conçus pour une récupération corporelle fonctionnelle à des fins médicales (велосипеды и тренажеры для ног и рук, тренажеры для улучшения стоячего положения и равновесия, устройства уравнивающие с вертикализатором, статичные вертикализаторы, все вышеперечисленные товары предназначены для функционального восстановления тела для медицинских целей)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №254297 представляет собой словесное обозначение «THERA-BAND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ: «аппараты для физических упражнений, а именно, эластичные, работающие на растяжение приспособления для восстановительного лечения, физиотерапии».

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №780424 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных материалов (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал следующее:

- словесный элемент «thera» является фантазийным, поскольку не имеет смыслового значения;
- словесный элемент «trainer» в переводе с английского языка имеет значение «инструктор, тренер»;
- словесный элемент «band» в переводе с английского языка имеет значение «тесьма, лента, повязка».

Следует также отметить, что в знаке по международной регистрации №780424 как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №254297 словесный элемент «THERA» занимает начальное положение и является фантазийным, в силу указанного, акцентирует на себе внимание. Также, сравниваемые обозначения имеют одинаковую конструкцию («THERA-Trainer»/ «THERA-BAND»).

Таким образом, при сравнительном анализе знака по международной регистрации №780424 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №254297 установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный

словесный элемент «THERA», акцентирующий на себе внимание потребителей, что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Кроме того, сходство знака по международной регистрации №780424 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №254297 усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита. Выполнение словесных элементов буквами разной величины не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом на основании фонетического и графического факторов сходства.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 10 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №780424, однородны товарам 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №254297, поскольку относятся к одной родовой группе (тренажеры, аппараты для медицинских целей), имеют одно назначение (для восстановления здоровья), условия сбыта, круг потребителей.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 15.04.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №780424 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 02.07.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2014.