

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.04.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008731833/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛИС», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008731833/50 с приоритетом от 06.10.2008 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «Золотая игла доктора Танака», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 10, 14 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.01.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров/услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№324672 (1); 324671 (2); 343390 (3), 343947 (4), 325693 (5), 355533 (6), ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг 10, 14, 44 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.04.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной

власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель отказывается от притязаний в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ, в связи с осуществлением им медицинской и косметической деятельности;

- наличие у владельца исключительных прав на использование обозначений «Золотая игла» и «Золотая игла Мухиной» не может служить подтверждением наличия «серии товарных знаков»;

- потребители информированы о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков реализует товары и оказывает услуги с использованием обозначения, указывающего на определенный предмет – «золотая игла» либо на тот же предмет с определенной принадлежностью – «Мухиной»;

- в качестве примеров серий товарных знаков можно привести международные регистрации со словесными элементами «RAINWIND», «RAINJET», «RAINMAKET», «RAINSTORM», «RAINAIR», «RAINFALL», «RAINBOW», «RAINBRAIN», которые в первой части слова содержат элемент «RAIN», принадлежащие одной компании «Hansgrohe AG»;

- фонетическое и семантическое несходство сравниваемых знаков заключается в отличии элемента «Мухиной» в противопоставленных знаках и «доктора Танака» в заявленном обозначении;

- словесное обозначение «золотая игла» для товаров 10 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ является описательным или, по меньшей мере, слабым элементом в силу отсутствия у него способности индивидуализировать указанные товары и услуги. Иглы, в том числе, из золота, широко применяются в медицине, в частности, в рефлексотерапии;

- в заявленном обозначении к слабому элементу «золотая игла» добавлен словесный элемент «доктор Танака», который обеспечивает его отличие от выявленных ранее зарегистрированных товарных знаков, в том числе и благодаря тому, что заявитель является правообладателем товарного знака «ТАНАКА» по свидетельству №401610.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.01.2010 и

зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008731833/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров/услуг.

К возражению приложены товарные знаки «ТАНАКА» по свидетельствам №№386221, 401610, на 2 л.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (06.10.2008) поступления заявки №2008731833/50 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 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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 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 представление 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008731833/50 является словесным и состоит из словосочетания «Золотая игла доктора Танака», выполненного в одну строку буквами русского алфавита стандартным

шрифтом. С учетом скорректированного заявителем перечня товаров/услуг противопоставления по товарным знакам (1, 2) могут быть сняты.

Противопоставленные словесные товарные знаки (3, 4) содержат в своем составе словесные элементы «ЗОЛОТАЯ ИГЛА МУХИНОЙ», «ZOLOTAYA IGLA MUHINOY», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров/услуг 03, 05, 10, 14, 16, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки (5, 6) включают в себя изобразительный и словесные элементы. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения иглы с факелом на конце и переплетающимися вокруг него волнообразными линиями. Под данным изображением расположены словесные элементы «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» и «ЗОЛОТАЯ ИГЛА МУХИНОЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 03, 10, 16, 35, 41, 43, 44 классов МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях (5, 6) основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» и «ЗОЛОТАЯ ИГЛА МУХИНОЙ», поскольку именно на них акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

В силу указанного правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «ЗОЛОТАЯ ИГЛА»/«ZOLOTAYA IGLA». Словесный элемент «ZOLOTAYA IGLA» является транслитерацией буквами латинского алфавита словосочетания «ЗОЛОТАЯ ИГЛА».

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Довод заявителя о том, что словесный элемент «золотая игла» для товаров/услуг 10, 44 классов МКТУ является слабым элементом, следует признать неубедительным в связи со следующим. Охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 10 и услуг 44 класса МКТУ, непосредственно связанных с областью медицины, косметологии.

М.М.Мухина известна как разработчик способа коррекции психоэмоционального состояния пациентов методом акупунктурной рефлексотерапии путем применения «золотой иглы», что обуславливает возможность ассоциирования элемента «золотая игла» с конкретным лицом. Обратного материалами возражения не доказано.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения на основании фонетического и семантического сходства словесных обозначений.

Анализ однородности заявленных товаров/услуг 10, 44 классов МКТУ и товаров/услуг 10, 44 классов МКТУ, приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков (3-6), показал, что они являются однородными, т.к. соотносятся между собой как род-вид, следовательно, имеют одно назначение, круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2008731833/50 и противопоставленных товарных знаков (3-6) до степени смешения является правомерным. Следовательно, заявленное обозначение по заявке №2008731833/50 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.04.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2010.