

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 26.07.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1240033, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «VEKTOR» с конвенционным приоритетом от 17.11.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.01.2015 за №1240033 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя компании NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, Switzerland (далее – заявитель).

Роспатентом 26.09.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1240033. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1240033 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что знак по международной регистрации №1240033 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ВЕКТОР» по свидетельству №251514 с приоритетом от

02.10.2001, ранее зарегистрированным на имя ООО «Хитозан-Продукт», г.Новосибирск, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными товарам 10 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1240033.

В возражении, поступившем 26.07.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак «VEKTOR» по международной регистрации №1240033 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №251514 производят различное общее зрительное впечатление за счет использования различных алфавитов (латинского и русского, соответственно);

- правовая охрана знака «VEKTOR» испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 10 класса МКТУ «аппараты и инструменты офтальмологические хирургические», которые являются специфическими и не могут быть смешаны с другими медицинскими приборами и инструментами;

- знаку по международной регистрации №1240033 предоставлена правовая охрана во многих странах мира;

- компания NOVARTIS AG является одной из крупнейших и известнейших фармацевтических фирм в мире;

- хирургическое подразделение Алкон фирмы заявителя NOVARTIS AG, предлагает к продаже линию офтальмологической хирургической продукции, которая пользуется большой популярностью и уважением у российских специалистов;

- основным видом деятельности ООО «ХИТОЗАН-ПРОДУКТ» является производство парфюмерных и косметических средств на основе хитозана, оптовая и розничная торговля указанными товарами;

- таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в совершенно различных, не

пересекающихся сегментах рынка, имеют различный круг потребителей и их товары не могут быть смешаны потребителями.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1240033 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 17.11.2014 международной регистрации №1240033 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

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), 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 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.

Знак по международной регистрации №1240033 представляет собой словесное обозначение «VEKTOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках данной нормы знаку по международной регистрации №1240033 противопоставлен словесный товарный знак «ВЕКТОР» по свидетельству №251514, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица в отношении товаров 10 класса МКТУ.

В отношении однородности товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистраций №1240033 и товарного знака по свидетельству №251514, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №251514 зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ «медицинские приборы и инструменты; хирургическая аппаратура, устройства и инструменты».

Перечисленные товары представляют собой общие родовые понятия для товаров 10 класса МКТУ «Appareils et instruments ophtalmiques chirurgicaux» (офтальмологические хирургические аппараты и инструменты), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1240033.

Таким образом, товары сравниваемых перечней соотносятся между собой как вид/род, имеют одинаковое медицинское назначение, совпадающий круг потребителей (преимущественно медицинские учреждения), в силу чего признаны коллегией однородными.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на производстве и

реализации парфюмерных и косметических средств, которые не однородны товарам 10 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1240033, следует отметить, что оценке на предмет однородности подвергаются не фактически производимые товары, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №251514 согласно перечню.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1240033 и товарного знака по свидетельству №251514 на тождество и сходство показал следующее.

Словесный элемент «VEKTOR» знака по международной регистрации №1240033 является лексической единицей немецкого языка, которая означает «вектор» (см. Новый немецко-русский словарь-справочник, Минск «Асар» 2001, Москва «МОДЕРН-А» 2001, Москва «ЧеРо» 2001, с. 675).

Слово «ВЕКТОР» противопоставленного товарного знака в русском языке означает изображаемую отрезком прямой математическую величину, характеризующуюся численным значением и направлением (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 71).

Таким образом, словесные элементы «ВЕКТОР» и «VEKTOR» являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадает состав звуков и их расположение по отношению друг к другу, а также имеют одинаковую семантику (совпадает семантическое значение в русском и немецком языках).

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, выражающемся в использовании в написании слов различных алфавитов, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое и семантическое тождество словесных элементов, выступающих единственными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках.

Таким образом, знак по международной регистрации №1240033 и противопоставленный товарный знак признаны коллегией сходными в целом, несмотря на некоторые различия.

Резюмируя вышеизложенное, знак по международной регистрации №1240033 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №251514 в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в связи с ходатайством заявителя, мотивированным необходимостью предоставления заявителю дополнительного времени для завершения переговоров по получению письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, заседание коллегии, назначенное на 06.09.2017 было перенесено на 1,5 месяца. Вместе с тем, к заседанию коллегии, состоявшемуся 26.10.2017, заявителем письмо-согласие представлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2016.