

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 04.05.2006, поданное Ozone Laboratories Limited, Великобритания (далее – заявитель) на решение экспертизы от 03.02.2006 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №818884, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №818884 с приоритетом от 18.12.2003 произведена на имя Ozone Laboratories Limited, Великобритания в отношении товаров 5, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №818884 представляет собой слово «OZONE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнутое волнистой линией.

Решением экспертизы от 03.02.2006 правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №818884 предоставлена только в отношении части товаров 5 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 5 и 10 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №818884 в силу ее несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что знак «OZONE» по международной регистрации №818884 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц

товарными знаками «ОЗОН» по свидетельству №199799 [1] и «теозон Theozon» по свидетельству №293742 [2].

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.05.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «OZONE» и противопоставленный товарный знак «теозон Theozon» по свидетельству №293742 [2] имеют отличия по фонетическому, визуальному и семантическому признакам;

- при этом часть «-зон/-zon» является слабой и не может влиять на сходство сравниваемых словесных элементов;

- в дополнение к возражению заявителем предоставлена информация о том, что решением Палаты по патентным спорам от 30.08.2006 правовая охрана противопоставленного товарного знака «ОЗОН» по свидетельству №199799 [1] досрочно прекращена в отношении товаров 5 и 10 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №818884 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 5 и 10 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (18.12.2003) международной регистрации №814884 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 №818884 представляет собой слово «OZONE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнутое волнистой линией.

Наиболее значимым элементом обозначения является словесный элемент «OZONE», выполненный крупными буквами и имеющий смысловое значение «озон» (см. В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь, «Русский язык», М., 1999), благодаря чему запоминаются потребителем.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №199799 [1] представляет собой слово «ОЗОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «OZONE» и противопоставленный товарный знак «ОЗОН» по свидетельству №199799 [1] являются сходными по фонетическому признаку и тождественными семантически, является правомерным.

При этом, приведенные в решении экспертизы товары 5 и 10 классов МКТУ вышеуказанных знаков однородны.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении экспертизы от 03.02.2006. К ним относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака «ОЗОН» по свидетельству №199799 [1] в отношении товаров 5 и 10 классов МКТУ.

Данное обстоятельство исключает возможность противопоставления указанного товарного знака при проведении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с целью проверки соответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ сходства заявленного знака по международной регистрации №818884 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №293742 [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №293742 [2] состоит из двух расположенных друг над другом и подчеркнутыми горизонтальными линиями словесных элементов «теозон» и «Theozon», выполненных буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

Словесные элементы «OZONE» и «теозон/Theozon» являются сходными по фонетическому признаку в силу вхождения заявленного обозначения в состав противопоставленного. Совпадение наблюдается по большинству звуков, звукосочетаний, их расположению.

Довод заявителя о том, что часть «-зон/-zon» в сравниваемых знаках является слабой и не влияет на их сходство неправомерна, поскольку, как указано выше, слово «OZONE» имеет конкретное смысловое значение, не позволяющее разделить его на составные части.

Словесные элементы «OZONE» и «теозон/Theozon» выполнены с использованием шрифтов, близких к стандартному, что не позволяет признать отличие по визуальному признаку решающим при определении сходства знаков. Смещение усиливается использованием в знаках латинского алфавита.

При этом отсутствие смыслового значения словесных элементов «теозон» и «Theozon» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку.

Таким образом, словесные элементы «OZONE» и «теозон/Theozon», а, следовательно, и знаки в целом, следует признать сходными.

Обращение к перечням товаров и услуг сопоставляемых знаков показало, что приведенные в перечне международной регистрации №818884 товары 10 класса МКТУ – «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические, ветеринарные» совпадают и являются однородными соответствующим товарам 10 класса МКТУ – «приборы и инструменты хирургические, медицинские; аппаратура физиотерапевтическая; приборы и инструменты медицинские», что заявителем не оспаривается.

Остальные товары 10 класса МКТУ международной регистрации №818884 – «мембраны, зубные протезы, материалы для протезирования, шовные материалы» относятся к товарам иного вида (расходные материалы) по

отношению к приборам и инструментам и имеют различные технологии производства, материал и ценовую категорию, что свидетельствует об их неоднородности.

.В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных дополнительных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.05.2006, изменить решение экспертизы от 03.02.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №818884 в отношении всех товаров 5 класса МКТУ и следующих товаров 10 класса МКТУ – «members, yeux et dents artificiels, articles orthopediques, materiel de suture».**