

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 01.12.2014, поданное компанией Aescular AG, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020, при этом установлено следующее.

Словесный знак «ELAN» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 10.11.1971 за №384020 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации с территориальным расширением от 10.11.2012.

Роспатентом 29.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020 в отношении товаров 10 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (фонетически, семантически, графически) со словесным знаком «ELAN» по международной регистрации №1131742, имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена

правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя иного лица.

В возражении от 01.12.2014 заявитель указывает следующее:

- сравнительный анализ перечней товаров 10 класса МКТУ, указанных в международной регистрации №384020 и противопоставленной международной регистрации №1131742 показал, что они являются неоднородными;

- товары 10 класса МКТУ по международной регистрации №384020 представляют собой части медицинских, хирургических приборов и относятся к родовой группе «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные». Товары 10 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1131742 относятся к родовым группам «ортопедические изделия» и «протезы». Таким образом, сравниваемые товары относятся к различным родовым группам товаров;

- сравниваемые товары выполняют различную функцию. Товары 10 класса МКТУ по международной регистрации №384020 предназначены для проведения операций и лечения пациентов, товары 10 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации №1131742 используются самими пациентами для обеспечения функционирования суставов и иных частей тела;

- заявитель отмечает, что испрашиваемые товары 10 класса МКТУ предназначены для использования исключительно квалифицированными специалистами-медиками, которым хорошо известны производители соответствующих товаров, следовательно, вероятность смешения товаров и их производителей крайне мала.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №384020 в отношении всего перечня товаров, в том числе товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- информация из Интернет-версии энциклопедии Большая советская энциклопедия в отношении слова "протезы" (1);
- информация интернет-энциклопедии Википедия в отношении слова "ортез" (2);
- информация с веб-сайта <http://prop23.ru/patient/vidvortopedicheskikhizdeliv/> в отношении видов протезно-ортопедических изделий (3).

На заседании коллегии заявителем были представлены дополнительные пояснения относительно неоднородности сопоставляемых товаров 10 класса МКТУ, связанных с их различными каналами сбыта, различными целевыми клиентами, группами пациентов и медицинскими показаниями.

При этом заявитель выразил просьбу перенести заседание коллегии на более поздний срок в связи с неполучением от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1131742 письма-согласия.

В удовлетворении просьбы о переносе заседания коллегии заявителю было отказано, поскольку ему было предоставлено достаточно времени для получения письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.11.2012) территориального расширения знака по международной регистрации №384020 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 № 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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 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 №384020 представляет собой словесное обозначение «ELAN», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1131742 также является словесным и представляет собой словесное обозначение «ELAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №384020 и противопоставленного знака по международной регистрации №1131742 показал, что они являются фонетически и семантически тождественными.

В соответствии со словарными источниками информации <https://slovari.yandex.ru/>, слово «ELAN» в переводе с английского языка имеет значение «стремительность, напор, натиск».

Графически сопоставляемые обозначения можно признать сходными, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ перечней товаров 10 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №384020 испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «держатели для инструментов, являющиеся компонентами приборов, инструментов, аппаратов для костной хирургии, лечения переломов, ортопедии, нейрохирургии, хирургии кисти и дерматологии, и инструменты, прикрепляемые к ним, для сверления, пиления, размалывания, фрезерования, трепанации, для трансплантации кожи и для абразии кожи».

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1131742 предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ «протезы; ортезы; протезы конечностей; протезы колен, ступней, лодыжек и кожных покрытий; части и принадлежности для вышеуказанных товаров».

Приведенные выше перечни товаров 10 класса МКТУ следует признать однородными, поскольку они относятся к товарам медицинского назначения, используются исключительно квалифицированными специалистами-медиками, применяются в одной области деятельности (костная хирургия, ортопедия). Сопоставляемые товары 10 класса МКТУ могут использоваться одновременно при проведении хирургических операций. При этом сравниваемые товары имеют общие специализированные каналы сбыта (например, одних торговых представителей).

Коллегия отмечает, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Учитывая тот факт, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности анализируемых товаров одному производителю.

На основании вышеизложенного, знак по международной регистрации №384020 и противопоставленный знак по международной регистрации №1131742 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ. В этой связи знак по международной регистрации №384020, как правомерно указано в решении Роспатента от 29.08.2014, противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2014.