

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 13.08.2013, поданное компанией Карл Цейс Медитек АГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030748, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030748 с конвенционным приоритетом 10.07.2009, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.12.2009 на имя заявителя (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 29.11.2011), испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ - *Liquides ophtalmologiques viscoélastiques utilisés pour les interventions sur ou dans l'oeil* (вязкоупругие офтальмологические жидкости, используемые для процедур на глаза или для глаз).

Знак по международной регистрации №1030748 представляет собой словесное обозначение «Z-CELCOAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1030748.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1030748 не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «SELECOAT» по международной регистрации №786798, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено фонетическим критерием сходства словесных элементов «Z-CELCOAT» и «SELECOAT», входящих в состав сравниваемых обозначений.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 13.08.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2013.

В возражении отмечено отсутствие сходства до степени смешения между знаками по международным регистрациям №1030748 и №786798.

По мнению заявителя, нельзя не учитывать и полностью игнорировать начальную часть заявленного обозначения, а именно букву «Z», которая является неотъемлемой частью знака.

С учетом этой буквы состав согласных в сравниваемых словах существенно различается, кроме того, наличие согласных звуков «з» и «ц», а также большая длина фонетического ряда у заявленного обозначения придает ему иное звучание по сравнению со словом в противопоставленном знаке.

Сравниваемые знаки имеют также различия в графическом исполнении, что влияет на восприятие знаков в целом.

Кроме того, заявитель полагает, что сравниваемые знаки имеют семантические различия, обусловленные различным значением сильных частей сравниваемых слов «Z-CEL» и «Sele»:

- с учетом значения слова «CEL» (англ., биол. «клетка») и значения буквы «Z», которая является первой буквой слова Zeiss (Цейс), словесный элемент «Z-CEL» может быть переведен как Цейс-клетка, а слово «Z-CELCOAT» - в целом как «Цейсовская клеточная оболочка»;

- с учетом значения слова «Sele», которое является сокращением от «selection», слово «SeleCoat» в целом переводится как «отборное покрытие».

Заявитель также полагает, что товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, не однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, поскольку фармацевтические товары, лекарственные препараты не являются офтальмологическими жидкостями, используемыми для процедур на глазах или для глаз. Офтальмологические жидкости имеют особое назначение и иные условия реализации, чем товары 05 класса МКТУ, включенные в перечень противопоставленной регистрации, так как продаются не в аптеках общего профиля, а в офтальмологических аптеках.

Заявитель также просит принять во внимание различную сферу деятельности правообладателя противопоставленного знака, товары которого, маркированные знаком по международной регистрации №786798, предназначены для производителей фармацевтических товаров и пищевых добавок, в отличие от заявителя, специализирующегося в сфере производства оптических приборов и сопутствующих им препаратов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030748.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.11.2011) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №1030748 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №1030748, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «Z-CELCOAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак «SELECOAT» по международной регистрации №786798 выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по международной регистрации №1030748 и противопоставленного знака по международной регистрации №786798 показал следующее.

Присутствие в знаке по международной регистрации №1030748 в начальной позиции буквы «Z», соединенной со словом CELCOAT дефисом,

являющейся неотъемлемой частью знака, обращает на себя внимание потребителя, формируя общее зрительное впечатление, отличающееся от противопоставленного знака, поскольку визуально сочетание букв Z-C отличается от буквы S, расположенной в начальной части слова SELECOAT.

Анализ сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что они характеризуются наличием совпадающих звуков в конечных частях слов, однако совпадающая часть слов -COAT (от англ. слова coat – слой, покров, оболочка, см. Яндекс.Словари), в силу частого употребления в товарных знаках, является слабым элементом сравниваемых слов.

Вместе с тем, звуки [zed] – [ts], образованные сочетанием букв «Z-C», расположенных в начальной части обозначения «Z-CELCOAT», и согласный звук [s], образованный буквой «S» в начальной позиции слова «SELECOAT», а также наличие в слове «SELECOAT» дополнительного гласного звука [e] после буквы «L», формируют различное звучание слов «Z-CELCOAT» и «SELECOAT» при произношении. Следует также указать на отсутствие фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Что касается семантики, то отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах не позволяет использовать этот критерий сходства. Вместе с тем, следует отметить, что использование буквы «Z» (первой буквы в слове Zeiss, входящей в наименование компании Carl Zeiss, получившей широкую известность как германская компания, специализирующаяся в области оптики, основанной в 1846 году как мастерская по производству точной оптики немецким изобретателем Карлом Цейсом) в начальной позиции, соединенной дефисом с обозначением, является характерным приемом заявителя, играющим определенную индивидуализирующую роль в знаке (см. знаки «Z-HYALCOAT» по международной регистрации №1030471, «Z-COMPACT» по международной регистрации №1031631, «Z-HYALIN» по международной регистрации №1030747).

Анализируя однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, следует отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №786798 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении широкого спектра фармацевтических препаратов, которые являются родовым понятием по отношению к узкому перечню товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, из материалов, представленных правообладателем, следует, что препараты, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030748, имеют ряд отличий по назначению, условиям реализации и кругу потребителей от фармацевтических препаратов, которые реализуются через аптечную сеть.

Так, товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030748, относятся к вязкоупругим офтальмологическим жидкостям.

Вязкоупругие жидкости и вязкоупругие гели ограждают и защищают чувствительные поверхности ткани, например, глаза, от засухи и вредных условий окружающей среды и используются при офтальмологических операциях для защиты, например, роговицы. Они обладают важными физическими свойствами: вязкостью, упругостью, когезионными и обволакивающими качествами. Эти препараты используют почти исключительно при операциях на переднем отделе глаза (см. SportsWiki энциклопедия, Клиническая фармакология по Гудману и Гилману).

Указанное предполагает использование этих препаратов в лечебных учреждениях лицами, имеющими специальные знания и навыки.

Поскольку товары 05 класса МКТУ, относящиеся к офтальмологическим жидкостям, имеют особое назначение и область применения, это определяет узкий круг потребителей, кроме того, офтальмологические препараты, в силу своего особого назначения, реализуются не в аптеках общего профиля, а в специализированных офтальмологических аптеках.

С учетом совокупности вышеуказанных доводов можно сделать вывод, что у потребителя не возникнет представление о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми знаками, одному изготовителю, поскольку в сознании потребителей, в качестве которых выступают медицинские работники, фармацевты и пациенты, они способны вызвать различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Таким образом, можно сделать вывод, что знак «Z-CELCOAT» по международной регистрации №1030748 соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем отсутствуют основания для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.08.2013, отменить решение Роспатента от 27.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030748.