

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 14.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Зелдис", г. Москва на решение экспертизы от 11.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005732846/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005732846/50 с приоритетом от 19.12.2005 является Общество с ограниченной ответственностью "Зелдис", г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака "заявляется словесное обозначение "ЗЕЛЕН", выполненное стандартным шрифтом буквами в кириллице".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решением экспертизы от 11.10.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение "ЗЕЛЕН" сходно фонетически и визуально до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком "ЗЕКЛЕН

"ZEKLEN", зарегистрированным ранее на имя "Мерк энд Ко., Инк.", Соединенные Штаты Америки по свидетельству № 172199 с приоритетом от 09.10.1997. Указанный товарный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005732846/50.

2. Заявленное обозначение и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В возражении от 14.01.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение может ассоциативно, с семантической точки зрения связываться с сокращенным разговорным вариантом от слова "зеленый", употребляемым в разных словосочетаниях. Пример: "зелен еще", в смысле "неопытен" и т.д.
2. Заявленное обозначение и противопоставленный знак отличаются друг от друга фонетически и семантически.
3. Противопоставленный знак "ЗЕКЛЕН ZEKEN" отличается от обозначения "ЗЕЛЕН" за счет количества звуков и наличия дополнительного звука "К", занимающего центральную позицию в знаке.
4. Заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ включает "фармацевтические препараты" и иные товары, которые не являются товарами повседневного массового спроса. Данная категория товаров продается в специализированных точках, по рецептам врачей или применяется специалистами.
5. При покупке товаров этой категории потребитель проявляет особую внимательность, что способствует существенному отличию заявленного обозначения и противопоставленного знака.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ по заявке № 2005732846/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.12.2005) поступления заявки № 2005732846/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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 ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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 представляет собой слово "ЗЕЛЕН", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация обозначения в

качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005732846/50.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 172199 представляет собой сочетание слов "ZEKLEN", "ЗЕКЛЕН", расположенных друг под другом. Срок действия правовой охраны знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ продлен до 09.10.2017.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку по свидетельству № 172199. Анализируемые товары имеют общее назначение (лечение и профилактика заболеваний, гигиенический уход, уничтожение вредных животных) и род (вид) [фармацевтическая и медицинская продукция, товары гигиены, фунгициды/гербициды], реализуются через специализированные магазины (аптеки и аптечные киоски, хозяйствственные отделы универсальных магазинов и рынков).

Довод заявителя о том, что при покупке анализируемых товаров 05 класса МКТУ потребитель проявляет особую внимательность в связи с их направленностью и назначением, признан коллегией правомерным. Данное обстоятельство обуславливает риск смешения товарных знаков на рынке и способность введения потребителя в заблуждение относительно производителя.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает в материалах возражения от 14.01.2008 однородность анализируемых товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения "ЗЕЛЕН" и противопоставленного знака "ZEKLEN ЗЕКЛЕН" по свидетельству № 172199 на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал, что они являются

фонетически сходными в силу тождественного звучания их начальной "ЗЕ" и конечной "ЛЕН" частей. Отличие только в одной букве "К" в середине противопоставленного знака не приводит к качественно иному его произношению. Следует отметить, что составляющая противопоставленного знака № 172199, исполненная в латинице, дублирует слово в кириллице и имеет тождественное с ним произношение.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный знак также являются сходными в силу близкого общего зрительного впечатления. Данный вывод обусловлен кириллическим исполнением и стандартным шрифтом букв рассматриваемого обозначения и составляющей "ЗЕКЛЕН" противопоставленного знака, при этом его дополнение латинской составляющей "ZEKLEN" не приводит к отсутствию сходства.

Семантическое значение у заявленного обозначения и противопоставленного знака как самостоятельных лексических единиц отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию.

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака сходными.

Заявленное обозначение "ЗЕЛЕН" может иметь различную ударную позицию, как на первый слог, так и на второй, при этом он не имеет однозначного восприятия в качестве производного от слова "зеленый".

Согласно Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств, изданных Министерством здравоохранения Российской Федерации, подходы к выбору названий лекарственных средств основаны на тех же принципах, что и требования к охраноспособности товарных знаков, установленных пунктом 14.4.2 Правил ТЗ. Общее правило состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более

букв (знаков) в любом сочетании, что при анализе рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака не наблюдается.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение "ЗЕЛЕН" и противопоставленный товарный знак "ZEKLEN ЗЕКЛЕН" ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, смешиваются в гражданском обороте и не способны независимо друг от друга индивидуализировать однородные товары.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 11.10.2007.