

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 23.03.2005, поданное компанией Alcon, Inc., Швейцария (далее — заявитель) на решение экспертизы от 10.12.2004 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №570213 при этом установлено следующее.

Международная регистрация №570213 словесного знака “CILOXAN” произведена на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Решением экспертизы от 10.12.2004 знаку по международной регистрации №570213 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение “CILOXAN” является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ с имеющим более ранний приоритет знаком “CIFLOXAN” по международной регистрации №624505, произведенной на имя другого лица.

В возражении от 23.03.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил просьбу о пересмотре решения экспертизы и предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации.

Указанная просьба обосновывается следующими доводами:

— фармацевтические препараты, выпускаемые под знаками “CILOXAN” и “CIFLOXAN” имеют разное назначение;

— заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного знака о получении согласия на предоставление обозначению “CILOXAN” правовой охраны на территории Российской Федерации.

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

В соответствии со статьей 2 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” и с учетом даты (12.04.1999) поступления заявки на предоставление правовой охраны на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №570213 представляет собой словесное обозначение “CILOXAN”, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак “CIFLOXAN” (международная регистрация №624505) также выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных обозначений “CILOXAN” и “CIFLOXAN” показал, что они являются фонетически сходными в силу совпадения 7 букв “CI-LOXAN” и их одинакового расположения в обозначениях.

Графически сопоставляемые знаки также являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами латинского алфавита с использованием стандартных шрифтов.

Отсутствие смыслового значения словесных обозначений “CILOXAN” и “CIFLOXAN” не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными, что в возражении от 23.03.2005 не оспаривается.

Анализ перечней товаров показал следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 5 класса МКТУ – «продукты фармацевтические».

Товары 5 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №570213, а именно «препараты фармацевтические офтальмологические» являются видом фармацевтической продукции, что свидетельствует об их однородности.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что знак “CILOXAN” по международной регистрации №570213 является сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией №624505 знака “CIFLOXAN” в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении возможности заявителя представить согласие правообладателя противопоставленного знака на предоставление

обозначению "CILOXAN" правовой охраны на территории Российской Федерации следует отметить следующее.

По неоднократным ходатайствам заявителя вынесение решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №570213, мотивированного несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, переносилось с 20.10.2000 и по настоящее время данные материалы заявителем не были представлены.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.03.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 10.12.2004.