

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.12.2007, поданное Журавлевым А.И., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005728159/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005728159/50 с приоритетом от 03.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 41, 42 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленный комбинированный товарный знак «ОКУЛИСТ» является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам.

Решение экспертизы от 30.07.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров мотивировано несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Указанное обосновывается тем, что:

— словесное обозначение «ОКУЛИСТ» в отношении услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне, указывает на назначение услуг и является неохранным, а в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг;

— заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «ОКУЛИСТ» по свидетельству №305294 с приоритетом от 04.02.2004 и международной регистрацией №824796 знака «ORTHOMOL» с приоритетом от 02.04.2004, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 05, 41 и 44 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— противопоставленный товарный знак «ОКУЛИСТ» по свидетельству №305294 зарегистрирован в отношении товаров 5 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, а именно добавки пищевые», которые не являются однородными товарам 5 класса МКТУ, приведенным в перечне заявленного обозначения «фармацевтические препараты и препараты для медицинских целей», в силу чего он не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения;

— заявленное словесное обозначение «ОКУЛИСТ» не сходно с противопоставленным комбинированным знаком со словесным элементом «ORTHOMOL» по международной регистрации №824796, поскольку нельзя какую-либо букву отрывать от слова, лишая его смысла, и сопоставлять с изобразительным элементом иного знака;

— заявитель согласен с мнением экспертизы по поводу отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 44 класса МКТУ;

— в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение, поскольку воспринимается не в прямом смысле, а иносказательно.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану обозначению «ОКУЛИСТ» в отношении товаров 5 и услуг 41 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из сети Интернет «Здоровье без добавок» на 2л. [1];
- газета «Окулист» 2 номера [2].

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

С учетом даты (03.11.2005) приоритета заявки №2005728159/50, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 других лиц, охраняемыми в 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

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

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки показал, что заявленное обозначение представляет собой слово «ОКУЛИСТ», выполненное буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. При этом буква «О» выполнена в оригинальной графической манере.

Согласно словарю «окулист – врач – специалист по глазным болезням» (см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с.451).

Исходя из семантики слова «окулист» можно сделать вывод о том, что для товаров 44 класса МКТУ заявленного перечня (медицинские услуги (услуги оптиков)) оно является прямым указанием на назначение услуг и является общеупотребительным обозначением для маркировки указанных в перечне услуг.

В отношении товаров 5, а также услуг 41 и 44 классов МКТУ, приведенных в перечне, обозначение «ОКУЛИСТ» будет вызывать в сознании потребителя представление о производимых товарах и об оказываемых услугах через ассоциации, регистрация же ассоциативных товарных знаков допустима.

Кроме того, представленные заявителем материалы [2], а также первый выпуск издания «ОКУЛИСТ», ранее представленный заявителем, подтверждают то, что заявленное обозначение в силу длительного использования приобрело различительную способность и воспринимается потребителем как название профессионального издания для офтальмологов и оптометристов, издаваемого в Российской Федерации с 1999г., главным редактором которого со дня его основания является А.И. Журавлев, д.м.н., академик Российской академии медико-технических наук (заявитель).

Учитывая изложенное, можно заключить, что заявленное обозначение не противоречит требованиям, установленным абзацам 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ОКУЛИСТ» по свидетельству №305294, выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их сходстве в силу фонетического и семантического тождества словесных обозначений.

Товары 5 класса МКТУ заявленного обозначения «фармацевтические препараты и препараты для медицинских целей» однородны товарам того же класса МКТУ противопоставленного обозначения «диетические вещества для медицинских целей, а именно добавки пищевые», поскольку имеют одинаковое функциональное назначение и способы получения. Кроме того, следует учитывать, что, поскольку степень сходства сравниваемых обозначений приближается к тождеству, опасность смешения товаров, маркированных такими знаками, высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные.

Сходство знаков и однородность товаров позволяют заключить, что заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком «ОКУЛИСТ» по свидетельству №305294 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №824796, включающего словесный элемент «ORTHOMOL» и изобразительный элемент, представляющий собой прямоугольник серого цвета на фоне которого выполнен графический элемент в виде кольца с незамкнутыми концами, свидетельствует о несходстве знаков.

Мнение экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основано на графическом сходстве написания первой буквы «О» заявленного обозначения и изобразительного элемента противопоставленного знака.

Вместе с тем следует отметить, что основными элементами знаков признаются словесные элементы, а сравниваемые знаки имеют различные словесные элементы («ОКУЛИСТ»/ «ORTHOMOL»). Также следует принять во внимание фактор визуального восприятия знаков. Так, заявленное обозначение – это словесный знак, поскольку несмотря на оригинальное графическое выполнение первой буквы слова, обозначение в целом не утратило словесного характера и легко прочитывается. В противопоставленном знаке изобразительный и словесный элементы самостоятельны. Кроме того, первая буква заявленного обозначения и изобразительный элемент противопоставленного знака имеют ряд различий, который не позволяет признать сравниваемые знаки сходными.

Таким образом, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №824796.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков исключает возможность их смешения на рынке даже в случае их регистрации в отношении однородных товаров и услуг.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.12.2007 отменить решение экспертизы от 30.07.2007 и зарегистрировать товарный знак «ОКУЛИСТ» по заявке №2005728159/50 в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 41 - публикация текстовых материалов (за исключением рекламных);
- 42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки.