

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2016 (далее – Роспатент), поданное К. Р. Бард, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014731084 при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014731084, поданной 15.09.2014, заявлено словесное обозначение «ЕСНО 2.0», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 10 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Включенный в заявленное обозначение элемент «2.0» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простое сочетание цифр, не имеющее характерного графического исполнения, в связи с чем он

относится к неохраняемым элементам на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №1017183 «Echo», правовая охрана на территории Российской Федерации которому была ранее предоставлена в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ. В связи с этим заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 26.10.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена противопоставленному международному знаку в отношении товаров 10 класса МКТУ - «приборы медицинские и хирургические устройства, а именно шприцы для подкожных инъекций», которые являются товарами широкого потребления, в то время как товары 10 класса МКТУ заявленного перечня являются высокотехнологичными инновационными медицинскими приборами, что обуславливает неоднородность товаров сопоставляемых перечней;

- заявленное обозначение может восприниматься как «двойной отголосок» или «эхо со счетом два ноль», в связи с чем включенный в заявленное обозначение элемент «2.0» может быть признан охраноспособным.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (15.09.2014) поступления заявки №2014731084 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЕСНО 2.0», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия не располагает информацией о том, что входящие в заявленное обозначение элементы «2.0» и «ЕСНО» в совокупности дают качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия элементов по-отдельности. образует целостное обозначение, семантика которого будет понятна потребителю. Материалы, подтверждающие доводы, изложенные в возражении, о том, что

заявленное обозначение может восприниматься потребителем как «двойной отголосок» или «эхо со счетом два ноль», и примеры такого его употребления, заявителем не были представлены.

Таким образом, заявителем не было доказано что элемент «2.0» обладает различительной способностью, в связи с чем, коллегия считает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса он является неохранным элементом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1017183 представляет собой словесное обозначение «Echo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ доминирующего (единственного охраноспособного) элемента заявленного обозначения «ЕСНО» и противопоставленного знака «Echo» показал, что они являются фонетически и семантически тождественными, а выполнение буквами одного (латинского) алфавита обуславливает их графическое сходство. В связи с этим, необходимо заключить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными в целом.

Данный довод заявителем не оспаривается.

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

Опираясь на данный довод, коллегия считает, что товары 10 класса МКТУ («Medical and surgical apparatus and instruments; hypodermic syringes for injection» - «приборы медицинские и хирургические устройства, а именно шприцы для подкожных инъекций»), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному международному знаку, признаются однородными товарам 10 класса МКТУ заявленного перечня (приборы и аппаратура медицинские, а именно приборы определения местоположения для лапароскопической герниопластики, грыжевые сетки; запасные детали и

приспособления для вышеперечисленных товаров), поскольку относятся к общей родовой группе «медицинские товары», имеют один круг потребителей (сотрудники медицинских учреждений) и могут реализовываться вместе с ними как сопутствующие товары.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обуславливает несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, в Роспатент поступило 28.11.2016 «Особое мнение», доводы которого повторяют доводы возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2016.