

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2021, поданное ООО «РусВиск», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763652 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Вископтик VISCOPTIC

Словесное обозначение «**Альбом**» по заявке № 2019763652, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные препараты и вещества, в том числе офтальмологический вязкоэластичный раствор, применяемый для хирургии катаракты».

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Вископтик VISCOPTIC», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента от 29.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763652 в отношении товаров 05 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное словесное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения

с товарным знаком (знаком обслуживания) « [2], зарегистрированным ранее на ООО "ВЕНТЕН", Болгария, Софийская область (столица), Столичный муниципалитет, 1618, г. София, район Овча купел, бульвар Царь Борис III, д. 168, этаж 3, кв./оф. 34, в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ (свидетельство № 679123, приоритет от 05.09.2017 г.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.04.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.12.2020. Доводы возражения сведены к следующему:

- при выявлении сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] с противопоставленным товарным знаком [2] учитывается общее впечатление, которое производят сравниваемые обозначения, включая неохранные элементы, в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг;
- занимая начальное положение, элементы «Виск», «VISC» и «Виз» фонетического состава сравниваемых обозначений [1] и [2] являются сильными. Они не редуцируются, не склоняются, создавая целостный внешний облик слова, акцентируя на себя внимание при зрительном восприятии и способствуют выполнению обозначением основной функции товарного знака - индивидуализировать обозначаемый предмет, отличая товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других;
- элемент «Оптик» - слабый элемент, в сравниваемых обозначениях и определяет сферу медицинской деятельности, являясь ассоциацией к медицинским товарам (линзы, зрение и т.д.);
- анализ слоговой структуры позволяет выделить 3 слога в каждом из сравниваемых обозначений [1] и [2], буквенный состав заявленного обозначения [1]: 9 букв и звуков - 3 гласных буквы, 6 согласных букв; а противопоставленного товарного знака [2] - 8 букв и звуков - 3 гласных буквы, 5 согласных букв. Ударение падает на второй слог: ви-ско-птик / ви-зо-птик;
- звуки [к] и [з] в русской фонетике имеют существенные отличия по трем дифференциально значимым признакам, имеющим смылоразличительную функцию:

месту образования звука, способу образования звука, степени участия в производстве звука шума и тона (голоса), делая не совпадающими звуки второго слога сравниваемых обозначений. Наличие в составе обозначений различающихся согласных звуков, обозначаемых буквами «к» и «з», является семантически значимым, то есть имеющим смысловоразличительную функцию. При этом второй слог в заявленном обозначении [1] «коп» произносится отчетливо;

- наличие в составе обозначений [1] и [2] различающихся согласных звуков, обозначаемых буквами «к» и «з», является семантически значимым;

- композиционное расположение сравниваемых словесных элементов обозначений [1] и [2] различается, что приводит к отсутствию их смешения. В заявленном обозначении [1] словесные элементы выполнены в две строки, имеют разное графическое написание с учетом характера слов и букв. Противопоставленный товарный знак [2] имеет одно слово на русском языке с выделением словесных элементов «Виз» и «Оптик» заглавными буквами;

- дифференциально значимые графемы находятся в средней позиции, выполняют смысловоразличительные функции и придают графические отличия сравниваемым обозначениям;

- словесный элемент «Виз» противопоставленного товарного знака [2] имеет значения: черноморск. рыбий вож, водырь, вожак, вождь и т.д. (словари: Словарь Даля, 2012 г.; В.Н. Тришин. Словарь синонимов. 2013 г.). Элемент «Оптик» означает «специалист по оптике, оптическому производству». Указанные значения позволяют семантически интерпретировать обозначение в терминах словообразования. Заявленное обозначение [1] является фантазийным, что позволяет прийти к выводу о семантическом несхождении сравниваемых обозначений;

- заявителю принадлежит серия товарных знаков, действующих, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, в составе которых присутствуют элементы

РУСВИСК

«ВИСК», «VISK»: **RUSVISC** по свидетельству № 430458, приоритет от 08.12.2009 г.,

РУСВИСК

RUSVISC

по свидетельству № 555881, приоритет от 18.02.2014, **Рексивиск / Rhexivisc**

по свидетельству № 550420, приоритет от 11.03.2014;

- элементы «ВИСК», «VISK» заявленного обозначения [1] являются частью фирменного наименования заявителя;
- заявитель не отрицает однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, вместе с тем, вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений и наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу;
- заявленные товары 05 класса МКТУ являются сырьевыми материалами, вероятность смешения таких товаров может быть меньше, так как они предназначены для ограниченного круга потребителей (оптовые продажи), включающего специалистов;
- учитывая фонетические, графические различия сравниваемых обозначений [1] и [2], смысловое значение товарного знака [2] и отсутствие семантики у обозначения [1] можно прийти к выводу об отсутствии ассоциаций сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение указанных доводов заявителем были представлены:

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763652 - [3];
- скриншот заявки на товарный знак № 2019763652 - [4];
- скриншот свидетельств на серию товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом - [5].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.04.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.12.2019) заявки № 2019763652 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке № 2019763652 представляет собой

Вископтик
VISCOPTIC

словесное обозначение [1], выполненное в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные препараты и вещества, в том числе офтальмологический вязкоэластичный раствор, применяемый для хирургии катаракты».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1]

ВизОптик

противопоставлен товарный знак [2] по свидетельству № 679123, приоритет от 05.09.2017 г. Правообладатель: ООО "ВЕНТЕН", Болгария,

Софийская область (столица), Столичный муниципалитет, 1618, г. София, район Овча купел, бульвар Царь Борис III, д. 168, этаж 3, кв./оф. 34. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; бактерициды; лекарственные средства, в том числе капли для глаз; препараты медицинские для промывания глаз; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; примочки глазные; продукты фармацевтические; растворы для контактных линз; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сиропы для фармацевтических целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие для медицинских целей».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых элементов «Вископтик VISCOPTIC» [1] / «ВизОптик» [2] показал полное совпадение гласных звуков «-и-о-и -I-O-I» [1] / «-и-О-и-» [2], расположенных в одинаковой последовательности, тождество словесных частей «-оптик -OPTIC» [1] / «-Оптик» [2] и первого согласного звука «В- V-» [1] / «В-». Произношение парных согласных «з-с» в начальных частях «Вис- VIS-» [1] / «Виз-» [2], а также согласных «-к- / -С-» [1] не привносит качественно иных звуков при произношении сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ

10.10.2005) согласно которым «общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Сравнимые названия препаратов лекарственного назначения различаются в одну [2] и две [1] буквы, что является основанием для признания их сходными.

В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесный элемент в целом. Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Сравниваемые элементы «Вископтик» [1] / «ВизОптик» [2] выполнены буквами русского алфавита, что визуально сближает сравниваемые обозначения.

Фонетический и графический критерии сходства является основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны («препараты фармацевтические»), либо относятся к одному и тому же видовому понятию «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей», имеют общие: сегмент рынка (рынок фармацевтической продукции для медицинских целей), круг потребителей, назначение (для лечения/профилактики), что свидетельствует об их однородности. Довод заявителя о том, что заявленные товары 05 класса МКТУ являются сырьевыми материалами, вследствие чего являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], не приводит к иным выводам коллегии ввиду совпадения анализируемых товаров 05 класса МКТУ по вышеуказанным критериям однородности.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Доводы о наличии у заявителя серии товарных знаков, действующих, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, в составе которых присутствуют элементы «ВИСК», «VISK» [5], а также, что указанные элементы являются частью фирменного наименования заявителя не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду установленного сходства с противопоставленным товарным знаком [2]. При этом при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2].

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2020.