

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 01.07.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721248/50, поданное компанией ОМРОН Корпорейшн (OMRON Corporation), Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009721248/50 с приоритетом от 31.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 10, 21 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изображение листка, в основании которого, внутри овальной фигуры, оригинальным рукописным шрифтом выполнено изобретенное, не имеющее смыслового значения слово «есо» .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 30.03.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и 21 классов МКТУ. В отношении товаров 10 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение, содержащее

словесный элемент «есо», является сходным до степени смешения со знаком, включающим словесный элемент «есо», по международной регистрации №976086, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в целом представляет собой яркую запоминающуюся словесно-изобразительную комбинация благодаря сочетанию насыщенных зеленых и синих цветов, а противопоставленный знак по международной регистрации №976086 представляет собой изобразительную композицию, выполненную в темных, гармонично сочетающихся синих и бирюзовых цветах;

- верхняя часть композиции знака по международной регистрации №976086, состоящая из трех наложенных друг на друга окружностей, не может быть воспринята потребителем как словесный элемент «есо» в силу его нечитабельности;

- заявитель является всемирно известным производителем электронного медицинского оборудования и инструментов, продукция которого широко представлена на российском рынке и завоевала среди российских потребителей популярность, а правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №976086 является известным в мире производителем электронной, бытовой, компьютерной техники, а также промышленного, медицинского оборудования: в частности, ультразвуковые сканеры, рентгеновские аппараты, рентгеновские компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, ангиокомплексы, которые являются профессиональным медицинским оборудованием, предназначенным для использования не в домашних условиях, а для установки и использования в медицинских учреждениях;

- медицинские приборы для домашнего, бытового и повседневного использования имеют различные каналы сбыта с профессиональным медицинским оборудованием;

- стоимость профессионального медицинского оборудования гораздо выше, чем стоимость мелких медицинских приборов для повседневного использования, что говорит в пользу того, что вероятность смешения данных товаров на рынке стремится к нулю;

- заявленное обозначение является сопутствующим обозначением основному бренду заявителя «OMRON» и всегда используется только в комбинации с наименованием «OMRON».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 30.03.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем были приложены распечатки сайтов www.omron.ru, www.csmedica.ru, www.toshiba.com.ru, распечатки поиска www.google.com, spiromed.ru, рекламный листок заявителя, директива ЕС RoHS.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Изобразительный элемент представляет собой изображение листка, выполненного зеленым и светло-зеленым цветом. В основании листа расположен овал синего цвета, внутри которого находится словесный элемент «есо», выполненный оригинальным шрифтом латинскими буквами

белого цвета. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №976086 является комбинированным и состоит из словесного элемента «есо», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита сине-зеленого цвета. Однако несмотря на оригинальное графическое исполнение шрифтовых единиц, обозначение «есо» не утратило словесного характера и легко прочитывается. Под словесным элементом находится изобразительный элемент, представляющий собой изображение листа темно-зеленого цвета. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Так, сравниваемые знаки являются комбинированными, при определении сходства которых коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №976086 свидетельствует об их сходстве за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «есо», входящего в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака (слово «есо» представляет собой сокращенное наименование от «Economic Cooperation Organization» - Организация по вопросам экономического сотрудничества, а также представляет собой часть сложных слов, имеет значение экологический (АВВУ LINGVO Большой англо-русский словарь, М., «Русский язык» - «Медиа», 2007, т.2, с.794)).

Следует также обратить внимание на то, что сравниваемые словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита, что визуально сближает словесные элементы сравниваемых обозначений.

Кроме того, и в заявленном обозначении, и в противопоставленном знаке по международной регистрации №976086 присутствует графическое изображение листа, что обуславливает близкое смысловое значение изобразительных элементов и является одним из признаков сходства изобразительных обозначений.

Относительно однородности товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №976086 следует отметить следующее.

Анализ товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 10 класса МКТУ, содержащихся в перечне противопоставленного знака по международной регистрации, свидетельствует об их однородности, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе: «медицинские приборы», имеют сходное назначение и условия реализации.

Довод заявителя о том, что товары 10 класса МКТУ, приведенные в заявленном перечне, относятся к медицинскому оборудованию бытового назначения, а товары того же класса противопоставленной международной регистрации – к профессиональному оборудованию, неубедителен, поскольку, во-первых, далеко не все товары заявленного перечня могут быть отнесены к категории бытовых, а, во-вторых, в противопоставленном перечне присутствует родовое понятие для всех приборов и инструментов медицинского назначения («autres machines et appareils medicaux»).

Однородность товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №976086, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2011, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2011.