

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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, поступившее 13.07.2020, поданное Акционерным обществом «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД», г. Усолье-Сибирское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019718680 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ОТИТОНОЛ» по заявке №2019718680, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- «Опатанол» по свидетельству №341168, с приоритетом от 07.08.2006 в отношении товаров 05 класса МКТУ однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- «OPATANOL» по международной регистрации №655917, с конвенционным приоритетом от 29.02.1996 в отношении товаров 05 класса МКТУ однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные: товарный знак по свидетельству №341168, знак по международной регистрации №655917 не являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку сходства, поскольку отличие сравниваемых обозначений составляет более трех букв и звуков;

- визуально заявленное на регистрацию словесное обозначение «ОТИТОНОЛ» и противопоставленный товарный знак «ОПАТАНОЛ» различаются расположением букв по отношению друг к другу, что приводит к разному впечатлению от сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение «ОТИТОНОЛ» и противопоставленный знак «OPATANOL» выполнены буквами различных алфавитов и так же различаются расположением букв по отношению друг к другу;

- словесные элементы «ОТИТОНОЛ», «ОПАТАНОЛ», «OPATANOL» являются словами фантазийными и не имеют какого-либо смыслового значения и отсутствуют в общедоступных словарно-справочных изданиях, однако «ОТИТОНОЛ», в частности его элемент «отит» означает «воспаление какого-либо отдела уха», что напрямую обуславливает назначение препарата, а «ОПАТАНОЛ»/«OPATANOL» между тем применяется в офтальмологии для лечения и предупреждения аллергии. В соответствии с изложенным сходства заявленного на регистрацию обозначения «ОТИТОНОЛ» с противопоставленными знаками быть не может.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2019) поступления заявки №2019718680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 «ОТИТОНОЛ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «Опатанол», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «OPATANOL», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «ОТИТОНОЛ»/«Опатанол»/«OPATANOL», поскольку полностью совпадает состав гласных звуков, кроме того, практически полностью совпадает состав согласных звуков (за исключением наличия буквы «А» в заявленном обозначении), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Указанные словесные элементы характеризуются близким звучанием, характеризуются фонетическим сходством начальных «ОТИ-»/«Опа-»/«ОРА-» и сходством близким у тождеству звучания средних и конечных частей «-ТОНОЛ»/«-танол»/«-TANOL», поскольку данные части имеют отличие только в одной букве «о»/«а», которые при произношении имеют очень близкое звучание. Кроме того, сравниваемые словесные элементы обладают близким составом гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «ОТИТОНОЛ» заявленного обозначения отсутствуют в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение является фантазийным, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Таким образом, заявленное обозначение «ОТИТОНОЛ» не является лексической единицей какого-либо языка.

Словесные элементы «Опатанол»/«OPATANOL» противопоставленных знаков [1, 2] также, не являются лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

В виду изложенного, не представляется возможным провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «ОТИТОНОЛ» имеет семантическое значение, поскольку его элемент «ОТИТ» означает «воспаление какого-либо отдела уха», что напрямую обуславливает назначение препарата, а противопоставленные знаки «Опатанол»/«OPATANOL» между тем применяется в офтальмологии для лечения и предупреждения аллергии, в связи с чем семантика сравниваемых обозначений различна, не может быть принят во внимание, поскольку указанное утверждение является декларативным и не подтверждено материалами возражения.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; медикаменты; препараты химические для фармацевтических целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «офтальмологические фармацевтические препараты» противопоставленного знака [1] и с товарами 05 класса МКТУ «Pharmaceutical products for ophthalmic use» («фармацевтические продукты для офтальмологического применения»), поскольку относятся к фармацевтическим препаратам, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2020.**