

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела поступившее 13.06.2018 возражение, поданное компанией ARTSANA S.P.A. (Italie) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318808, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1318808 с конвенционным приоритетом от 16.05.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 23.05.2016 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1318808 представляет собой

PHYSIO
Micro

обозначение **Micro**, выполненное оригинальным шрифтом и расположенное на двух строках.

Роспатентом 14.03.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании его не соответствия требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1318808 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ со знаками «MICRA» по международной

регистрации №1139068 [1], «iMicro» по международной регистрации №1131693 [2] и «FISIO» по международной регистрации №1266423 [3]. Словесный элемент «Micro», входящий в состав рассматриваемого знака, является неохраняемым элементом знака.

В возражении, поступившем в Роспатент, заявителем приведены следующие доводы:

- правовая охрана международной регистрации № 1139068[1] знака «MICRA» предоставлена в отношении узкого перечня товаров 10 класса МКТУ, а именно, *transcatheter pacing system comprised of a pacemaker, delivery catheter and pacemaker introducer* (система стимуляции транскатетера, состоящая из кардиостимулятора, ротационного катетера и интубатора кардиостимулятора). Таким образом, правовая охрана данной международной регистрации распространяется на узкий и очень специфический вид товаров, связанных с кардиологией;

- правовая охрана международной регистрации № 1318808 испрашивается в отношении следующего перечня товаров 10 класса МКТУ: *feeding bottles; babies' bottles of polypropylene; feeding bottle valves; covers for baby feeding bottles; feeding bottles (babies' bottles); babies' pacifiers (teats); nipples for baby bottles; feeding bottle teats; babies' pacifiers; covers for babies' pacifiers* (бутылки для кормления; бутылки для младенцев из полипропилена; клапаны для бутылок для кормления; чехлы для детских бутылочек; бутылочки для кормления (бутылки для младенцев); соски для младенцев (соски); соски для детских бутылочек; соски для бутылок для кормления; соски для младенцев; чехлы для сосок для младенцев);

- товары 10 класса МКТУ, для обозначения которых испрашивается правовая охрана международной регистрации № 1318808, являются неоднородными товарам, для обозначения которых предоставлена правовая охрана международной регистрации товарного знака № 1139068. Данные товары относятся к различным видам товаров (товары для младенцев и товары для профессиональных врачей-кардиологов), имеют различные потребительские свойства, не являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми товарами, имеют различные круг потребителей и условия реализации;

- правовая охрана международной регистрации № 1131693 [2] «iMicro» предоставлена в отношении узкого перечня товаров 10 класса МКТУ, а именно, *medical hearing aids and parts thereof* (медицинские слуховые аппараты и их части). Таким образом, правовая охрана данной международной регистрации распространяется на узкий и очень специфический вид товаров, связанных с медициной в области потери слуха, следовательно, указанные товары также не являются однородными товарам, указанным в перечне международной регистрации №1318808;

- знаку по международной регистрации № 1318808 может быть предоставлена правовая охрана с согласия правообладателя знака по международной регистрации № 1266423. Возможность регистрации таких обозначений предусмотрена пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, который устанавливает, что регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя, при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- рассматриваемые обозначения имеют достаточные различия, позволяющие потребителю отличать товары заявителя от однородных товаров правообладателя знака по международной регистрации № 1266423 [3];

- согласие правообладателя знака «FISIO» по международной регистрации № 1266423 на регистрацию знака по международной регистрации № 1318808 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ подтверждается письмом LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE от 15 марта 2018 года;

- не представляется возможным предложить какую-либо цепочку рассуждений потенциального потребителя, которая бы привела его к мысли, что в случае маркировки заявленных товаров 10 класса МКТУ элементом «Micro» ему будет предоставлен какой-то определенный товар или товар с каким-то строго определенными характеристиками, при этом регистрация заявленного обозначения со всей очевидностью не ограничивает других лиц, производящих товары 10 класса МКТУ, продвигать и реализовывать какие-либо товары, т.к. на регистрацию

заявлено комбинированное обозначение, из которого экспертизой выделяется и анализируется отдельно элемент «Micrô»;

- обозначение «PHYSIO Micrô» в целом также не является описательным в отношении каких-либо товаров, не используется какими-либо лицами, кроме заявителя, для обозначения заявленных товаров 10 класса МКТУ, обозначение обладает достаточной различительной способностью и способно выполнять главную функцию товарного знака - отличать товары заявителя от однородных товаров третьих лиц.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318808 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (16.05.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1318808 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, знак по международной регистрации №1318808

PHYSIO
Micro.

представляет собой обозначение

Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 10 класса МКТУ- *feeding bottles; babies' bottles of polypropylene; feeding bottle valves; covers for baby feeding bottles; feeding bottles (babies' bottles); babies' pacifiers (teats); nipples for baby bottles; feeding bottle teats; babies' pacifiers; covers for babies' pacifiers* (бутылки для кормления; бутылки для младенцев из полипропилена; клапаны для бутылок для кормления; чехлы для детских бутылочек; бутылочки для кормления (бутылки для младенцев); соски для младенцев (соски); соски для детских бутылочек; соски для бутылок для кормления; соски для младенцев; чехлы для сосок для младенцев).

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

По сведениям из итальянского словаря «**Micrò**» имеет значение – микро, которое используется в составе сложных слов и означает «относящийся к малым размерам, величинам», например, микроорганизм, микроинфаркт, микрорайон, микрофильм, микрофильмирование, микрочастица и т.д. (см. Интернет-словари).

С учетом указанного нет оснований полагать, что обозначение «**Micrò**» в

PHYSIO
Micrò

составе знака является описательной характеристикой приведенных выше товаров 10 класса МКТУ, что свидетельствует о его фантазийном характере.

В связи с указанным следует признать, что знак по международной регистрации №1318808 удовлетворяет требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента знак по международной регистрации №1318808 признан не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаками [1-3] в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**MICRA**», выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана этому знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ - *transcatheter pacing system comprised of a pacemaker, delivery catheter and pacemaker introducer* (система стимуляции транскатетера, состоящая из кардиостимулятора, ротационного катетера и интубатора кардиостимулятора).

Знак [2] также является словесным и представляет собой обозначение «**iMicro**», выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения. Знак охраняется для товаров 10 класса МКТУ - *medical hearing aids and parts thereof* (медицинские слуховые аппараты и их части).

Знак [3] представляет собой словесное обозначение «**FISIO**», не имеющее смыслового значения. Охраняется знак, в частности, для товаров 10 класса МКТУ - *appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; tire-lait; biberons; tétines de biberons; appareils pour l'allaitement; couveuses pour bébés; bas pour les varices; appareils de massage; récipients de collecte et de conservation du lait maternel*. (хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные аппараты и инструменты; молокоотсосы; детские бутылочки; соски для бутылок; устройство для грудного вскармливания; детские инкубаторы; массажный аппарат; контейнеры для сбора и хранения грудного молока).

Анализ перечней товаров 10 класса МКТУ сравниваемых регистраций показал, что товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1318808, являются однородными товарам, в отношении которых охраняется знак [3], поскольку они относятся к товарам одного вида (соски, бутылки для кормления младенцев), и не являются однородными товарам, для которых предоставлена охрана знакам [1-2], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров, имеют разное назначение, разный круг потребителей и разные условия реализации.

PHYSIO
Micro

Сравнительный анализ знаков «MICRA»[1], «iMicro»[2] и «FISIO»[3] на тождество и сходство показал, что они не являются тождественными, но имеют некоторое сходство по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, однако коллегией установлено, что товары, указанные в перечнях знака по международной регистрации №1318808 и знаков [1-2], являются неоднородными, следовательно, их нельзя признать сходными до степени смешения в отношении однородных товаров. Что касается знака [3], то его правообладатель предоставил заявителю согласие на регистрацию в отношении всех заявленных товаров, что подтверждается приложенным к возражению оригиналом письма-согласия.

Таким образом, знак по международной регистрации №1318808 следует признать соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2018, отменить решение Роспатента от 14.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1318808 в отношении всех приведенных в перечне регистрации товаров.