


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 22.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184247, при этом установлено следующее.

Международная регистрация комбинированного знака «» с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 17.06.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 07.11.2013 за №1184247 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ на имя компании IMMUCOR, INC. 3130 GATEWAY DRIVE NORCROSS, GA 30071 (US), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Роспатентом 31.01.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184247. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1184247 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указывается, что знак по международной регистрации №1184247 является сходным до степени смешения с

товарным знаком «ИММУКОР» по свидетельству №213376 с приоритетом от 09.03.2000, ранее зарегистрированным на имя ООО «Доктор Н», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам 01, 05 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1184247.

В возражении, поступившем 22.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №213376 был досрочно прекращена в отношении товаров 5 класса МКТУ «ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства»;

- таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; детское питание; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»;

- заявитель ограничил перечень заявленных товаров следующим образом:

класс 01 «Réactifs chimiques et biochimiques, épreuves et troussees comprenant des réactifs de destinés à être utilisés par des laboratoires cliniques et de laboratoires recherché, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique» (реактивы/реагенты химические и биохимические, образцы и наборы/комплекты, включающие реактивы/реагенты, для лабораторных исследований и использования в клинических лабораториях, не выписываемые по рецепту врачами и не прописываемые людям/животным в качестве фармацевтических препаратов);

класс 05 «Réactifs de diagnostic, épreuves diagnostiques et troussees comprenant des réactifs de diagnostic destinés à être utilisés à des fins de diagnostic laboratoire médical, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique» (реагенты/реактивы диагностические, образцы диагностические и наборы/комплекты, включающие диагностические

реагенты/реактивы, для медико-диагностического лабораторного использования, не выписываемые по рецепту врачами и не прописываемые людям/животным в качестве фармацевтических препаратов);

- следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака производит только гомеопатические гранулы и реализует их через свою розничную сеть аптек;

- врачи, выписывающие рецепты на лекарства пациентам, не знают названия реагентов/реактивов, используемых для лабораторных исследований;

- товары сравниваемых перечней имеют разную область применения и функциональное назначение, они предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, то есть совместная встречаемость товаров в продаже отсутствует и не существует риска введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров;

- совместное использование в торговом обороте знака по международной регистрации №1184247 в отношении скорректированного перечня товаров и товарного знака по свидетельству №213376 не будет приводить к нарушению прав их владельцев, поскольку они применяются для товаров, которые не являются однородными;

- вышеуказанная позиция подтверждается регистрацией на имя заявителя товарного знака «IMMUCOR» по свидетельству №640499 для товаров 01 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1184247 в отношении товаров 10 класса МКТУ и товаров 01, 05 классов МКТУ, которые были скорректированы в возражении следующим образом:

класс 01 «Réactifs chimiques et biochimiques, épreuves et trousseaux comprenant des réactifs destinés à être utilisés par des laboratoires cliniques et de laboratoires

recherché, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique»;

класс 05 «Réactifs de diagnostic, épreuves diagnostiques et troussees comprenant des réactifs de diagnostic destinés à être utilisés à des fins de diagnostic laboratoire médical, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты расширения международной регистрации №1184247 на территорию Российской Федерации (17.06.2015) правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1184247 представляет собой комбинированное обозначение  «IMMUCOR», включающее словесный элемент «IMMUCOR», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Буквы «IMMU...» указанного словесного элемента выполнены более жирным шрифтом, чем буквы «...COR». Над словесным элементом «IMMUCOR» выполнен оригинальный изобразительный элемент дугообразной формы.

Указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках данной нормы знаку по международной регистрации №1184247 противопоставлен словесный товарный знак «ИММУКОР» по свидетельству №213376, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, который ранее был зарегистрирован на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1184247 и товарного знака по свидетельству №213376 на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы «IMMUCOR» и «ИММУКОР» не выявлены в лексике наиболее распространенных европейских языков и русского языка, соответственно. Таким образом, семантический критерий сходства в рассматриваемом случае не является определяющим при установлении сходства сравниваемых обозначений.

Что касается звукового сходства, то сравниваемые словесные элементы являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадает состав звуков и их расположение по отношению друг к другу.

Следует согласиться с доводами возражения о визуальном различии знаков, выражающемся в использовании в написании слов различных алфавитов и присутствии в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента, однако данные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое тождество словесных элементов, выступающих основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках.

Таким образом, несмотря на имеющиеся графические отличия, сравниваемые знаки были признаны сходными в целом.

Правовая охрана знака международной регистрации регистраций №1184247 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующего скорректированного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ:

класс 01 «Réactifs chimiques et biochimiques, épreuves et troussees comprenant des réactifs de destinés à être utilisés par des laboratoires cliniques et de laboratoires recherché, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique» (реактивы/реагенты химические и биохимические, образцы и наборы/комплекты, включающие реактивы/реагенты, для лабораторных исследований и использования в клинических лабораториях, не выписываемые по рецепту врачами и не прописываемые людям/животным в качестве фармацевтических препаратов);

класс 05 «Réactifs de diagnostic, épreuves diagnostiques et troussees comprenant des réactifs de diagnostic destinés à être utilisés à des fins de diagnostic laboratoire médical, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique» (реагенты/реактивы диагностические, образцы диагностические и наборы/комплекты, включающие диагностические реагенты/реактивы, для медико-диагностического лабораторного использования,

не выписываемые по рецепту врачами и не прописываемые людям/животным в качестве фармацевтических препаратов).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №213376 действует, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; детское питание; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков».

Анализ показал, что товары 05 класса МКТУ сопоставляемых перечней имеют общее медицинское назначение (применяются для лечения, предупреждения, диагностики заболеваний). В этой связи, а также с учетом высокой степени сходства знака по международной регистрации №1184247 и товарного знака по свидетельству №213376, обусловленной фонетическим тождеством их основных индивидуализирующих словесных элементов «IMMUCOR»/«ИММУКОР», товары 05 класса МКТУ сопоставляемых перечней, несмотря на уточняющие формулировки скорректированного заявителем перечня, были признаны коллегией однородными.

Что касается вышеперечисленных товаров 01 класса МКТУ заявленного перечня по международной регистрации №1184247, то они представляют собой различные химические/биохимические продукты, при этом заявитель путем уточнения «...не выписываемые по рецепту врачами и не прописываемые людям/животным в качестве фармацевтических препаратов» дополнительно акцентирует внимание на том, что товары 01 класса МКТУ заявленного перечня не имеют отношения к фармацевтическим препаратам, которые, ко всему прочему, отнесены МКТУ к 05 классу, включающему товары медицинского назначения.

Кроме того, на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, перечень которых совпадает со скорректированным перечнем товаров 01 класса МКТУ по международной регистрации №1184247, на территории Российской Федерации зарегистрирован товарный знак «IMMUCOR» по свидетельству №640449.



В связи с вышеизложенным, коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184247 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса только в отношении скорректированного перечня товаров 01 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2017, отменить решение Роспатента от 31.01.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1184247 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ и следующих товаров 01 класса МКТУ: «Réactifs chimiques et biochimiques, épreuves et troussees comprenant des réactifs de destinés à être utilisés par des laboratoires cliniques et de laboratoires recherché, non prescrit par des médecins et non administré aux humains / animaux en tant que préparation pharmaceutique».**