


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 11.12.2017, поданное «Inova Diagnostics, Inc.», США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.08.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275411 в отношении всех товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275411, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.09.2015 с конвенционным приоритетом от 13.03.2015 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в красно-синем цветовом сочетании.


Знак по международной регистрации № 1275411 представляет собой

комбинированное обозначение  Inova  
Diagnostics.


Решение Роспатента от 15.08.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№ 1275411 было основано на предварительном отказе от 12.10.2016, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1275411 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с знаками:

- «T-Innova» [2] по международной регистрации № 706484, конвенционный приоритет от 06.07.1998,  [3] по международной регистрации № 707432, конвенционный приоритет от 09.07.1998, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Deutsche Telekom AG», Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, Германия;

- «InnoWa» [4] по международной регистрации № 1058664, конвенционный приоритет от 18.08.2010, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «MANHE InnoWa GmbH», Pragstraße 26-46, 70376 Stuttgart, Германия;

-  [5] по международной регистрации № 1238791, конвенционный приоритет от 23.10.2014, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «BIOKIT S.A.», Can Male, s/nº, Lliça d'Amunt, E-08186 Barcelona, Испания;

- **INNOVA** [6] по свидетельству № 346508, приоритет от 03.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 03.11.2025), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Прима Сервис», 121170, Москва, ул. Кульнева, 3, стр.1;

- элемент «Diagnostics» знака [1] является неохраняемым элементом согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.12.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2017.

Доводы возражения, поступившего 11.12.2017, сводятся к следующему:

- заявителем проведены переговоры с правообладателями противопоставленных знаков [2-5], результатом которых стало достижение согласия на предоставление

правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне;

- противопоставленные знаки [2-5] не являются тождественными знаку [1], в связи с чем, представленные согласия являются достаточным основанием для преодоления требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 01, 05, 09 классов МКТУ и части товаров 10 класса МКТУ, за исключением товаров «medical apparatus and instruments for laboratory analysis and clinical diagnosis of human diseases» («медицинские аппараты и приборы для лабораторных анализов и клинической диагностики заболеваний человека»).

В подтверждение своих доводов заявителем представлены согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.12.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (13.03.2015) международной регистрации № 1275411 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 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.

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 только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1275411 [1] представляет собой

комбинированное обозначение  Inova Diagnostics, словесный элемент которого

«Inova Diagnostics» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, при этом первые буквы исполнены заглавными, остальные - строчные. Слева от словесного элемента «Inova Diagnostics» выполнен изобразительный элемент в виде сочетания двух галочек, наложенных друг на друга. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении всех товаров 01, 05, 09 классов МКТУ и части товаров 10 класса МКТУ, за исключением товаров «appareils et instruments médicaux pour analyses en laboratoire et pour le diagnostic clinique de maladies humaines» («медицинские аппараты и приборы для лабораторных анализов и клинической диагностики заболеваний человека») в красно-синем цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 15.08.2017 основано на предварительном отказе от 12.10.2016, в котором указано на наличие сходных до степени смешения знаков [1] и [2-6] и на неохраноспособность словесного элемента «Diagnostics».

Словесный элемент «Diagnostics» (в переводе с английского языка на русский язык означает «диагностический, диагностика, диагностирование», см. электронный словарь <https://translate.yandex.ru/>) является неохраняемым элементом согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение заявленных товаров. Неохраноспособность словесного элемента «Diagnostics» знака [1] заявитель не оспаривает.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных знаков [2-5] в письмах дали свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2-5] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленные согласия.

В отношении противопоставленного товарного знака **INNOVA** [6] по свидетельству № 346508, приоритет от 03.11.2005 (срок действия регистрации продлен до 03.11.2025) коллегия отмечает следующее. Противопоставленный товарный знак [6] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [6] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный товарный знак [6] имеет полное фонетическое вхождение в знак [1]. Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых знака [1] и противопоставленного знака [6] не представляется возможным, поскольку анализ общедоступных словарей не выявил значений словесных элементов «Inova» [1] / «Innova» [6]. Визуально сравниваемые знаки [1] и [6] близки ввиду близкого шрифтового исполнения словесных элементов «Inova» [1] / «Innova» [6], выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [6] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 10 класса МКТУ показал следующее.

Сравниваемые товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставленного товарного знака [2], имеют общее назначение медицинского характера, условия сбыта (оптом и в розницу специализированными медицинскими предприятиями), круг потребителей (медицинские специалисты), что свидетельствует об их однородности и заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Ограничение перечня путем исключения товаров «appareils et instruments médicaux pour analyses en laboratoire et pour le diagnostic clinique de maladies humaines» («медицинские аппараты и приборы для лабораторных анализов и клинической диагностики заболеваний человека») из перечня заявленных товаров 10 класса МКТУ приводит к устранению препятствия в виде противопоставленного знака [6].

Указанные обстоятельства по совокупности устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 01, 05, 09 классов МКТУ и части товаров 10 класса МКТУ, за

исключением товаров «appareils et instruments médicaux pour analyses en laboratoire et pour le diagnostic clinique de maladies humaines».

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении 01, 05, 09 классов МКТУ и части товаров 10 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2017, отменить решение Роспатента от 15.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1275411 в отношении всех товаров 01, 05, 09, части товаров 10 «kits et composants utilisés à des fins de diagnostic médical, à savoir systèmes électroniques composés de lecteurs de plaques, lecteurs de bandes, processeurs de données, logiciels de réduction de données et appareils de manipulation de liquides; gels, plaques de gel, milieux de montage, lames à puits, lamelles couvre-objets, porte-lames à puits, micropuits, couvre-lames, étalons témoins montés sur lames, flacons de réactifs et jeux de lames de démonstration avec protocoles» классов МКТУ с указанием элемента «Diagnostics» в качестве неохраняемого.**