

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.02.2015 возражение, поданное ООО «ИнтерЛабСервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717560, при этом установила следующее.

Словесное обозначение **АмплиМаг** по заявке №2012717560, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.02.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 01, 09, 42, 44 классов МКТУ. В отношении товаров 05, 10 классов МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком **АПИМАГ** (свидетельство №316622 с приоритетом от 29.07.2005), зарегистрированным на имя ООО «Научно-Производственная Фирма «Биомаг», 450020, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Радищева, 117, к. 34, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком **«AMPLIMAT»** (международная регистрация №431769 с приоритетом от 25.07.1990), зарегистрированным на имя Koninklijke Philips Electronics N.V., High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №316622 и международной регистрации №431769;

- сравниваемые обозначения «АмплиМаг» и «Апимаг», имея некоторое звуковое сходство, тем не менее отличаются фонетически за счет разницы слогов «ли» и «пи» в середине сравниваемых обозначений, также сравниваемые знаки визуально воспринимаются по-разному (знаки выполнены буквами разных алфавитов, и в словах «АмплиМаг» и «Апимаг» имеется отличие в использовании строчных и заглавных букв), что касается смыслового критерия сходства, то слова «АмплиМаг» и «Апимаг» хоть и являются фантазийными, но с учетом их этимологии вызывают разные смысловые ассоциации (слово «АмплиМаг» образовано от слов «амплификация» (термин молекулярной биологии, означающий увеличение количества нуклеиновых кислот) и «магия», символизирует в целом удивительные достижения молекулярной биологии и диагностики; слово «Апимаг» образовано от слов «апи» (в переводе с латыни «пчела») и «магнит», что может восприниматься как «притягивающий пчелу»);

- правообладатель противопоставленного товарного знака «Апимаг» по свидетельству №316622 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012717560 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- что касается сравниваемых обозначений «АмплиМаг» и «AMPLIMAT», то заявитель признает их фонетическое и графическое сходство, однако они вызывают у потребителя разные смысловые ассоциации, поскольку обозначение «АмплиМаг» связано с чудом молекулярной биологии и диагностики, а слово «AMPLIMAT», отсутствующее в неспециализированных товарно-справочных изданиях, упоминается в научно-технической литературе начиная с 1957 года для обозначения определенного прибора, являющегося составной частью (модулем) рентгенологического оборудования;

- правообладатель противопоставленного знака «AMPLIMAT» предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012717560 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ;

- с учетом мнения правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №431769 заявленный перечень товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ по заявке №2012717560 корректируется следующим образом:

09 класс МКТУ - приборы и инструменты научные, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; автоматизированные станции для пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот и белков; аппаратура для анализов, за исключением медицинской аппаратуры, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; приборы и инструменты физические, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; приборы и инструменты химические; программное обеспечение;

10 класс МКТУ - автоматизированные станции для пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот и белков; аппаратура для медицинских анализов, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; аппаратура для анализов крови; аппараты диагностические для медицинских целей, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей;

44 класс МКТУ - медицинские и ветеринарные услуги, в том числе медицинская лабораторная диагностика, за исключением рентгеновской диагностики.

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012717560 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ, а также скорректированного перечня товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены письма-согласия от компаний ООО «Научно-Производственная Фирма «Биомаг» и Koninklijke Philips Electronics N.V.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.05.2012) поступления заявки №2012717560 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 Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение **АмплиМаг** по заявке №2012717560 с приоритетом от 29.05.2012 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского языка, включает заглавные и строчные буквы. Заявленное обозначение подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 01, 05, 09, 10, 42, 44 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 и 10 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельству №316622 [1] и международной регистрации №431769 [2].

Противопоставленный товарный знак **Апимаг** по свидетельству №316622 [1] с приоритетом от 29.07.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак **AMPLIMAT** по международной регистрации №431769 [2] с приоритетом от 14.03.1977 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения «АмплиМаг» (произносится как [ам-пли-маг]) и «Апимаг» / «AMPLIMAT» (произносятся как [а-пи-маг] и [ам-пли-маг] соответственно) характеризуются тождеством состава гласных и близостью состава согласных букв/звуков, совпадением числа слогов, ударением на один и тот же последний третий слог. Кроме того, сравниваемые обозначения «АмплиМаг» и «Апимаг» характеризуются сходством звучания начальных частей и тождеством звучания конечных частей, обозначения «АмплиМаг» и «AMPLIMAT» в свою очередь имеют тождественные начальные и сходные конечные части. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Коллегия приняла во внимание довод возражения об этимологии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Вместе с тем, в связи с отсутствием слов «АмплиМаг» / «Апимаг» / «AMPLIMAT» в качестве лексической единицы какого-либо языка они воспринимаются в качестве фантазийных обозначений, не имеющих смыслового значения, вследствие чего можно сделать вывод о второстепенности семантического критерия сходства.

Что касается графического фактора сходства, то необходимо отметить, что в данном случае эти критерии не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в силу их выполнения шрифтами без каких-либо изобразительных элементов, способствующих запоминанию знаков потребителями.

Таким образом, учитывая высокую звуковую близость сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей, в том

числе для автоматизированных станций для пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот и белков; препараты диагностические для медицинских целей» заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ «препараты ветеринарные, препараты химические для ветеринарных целей, реактивы химические для медицинских и ветеринарных целей» противопоставленного товарного знака по свидетельству №316622 [1] соотносятся друг с другом как вид/род, относятся к одной области деятельности, что обуславливает вывод об их однородность.

В свою очередь товары 10 класса МКТУ «приборы и инструменты медицинские, в том числе автоматизированные станции для пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот и белков; аппаратура для медицинских анализов; аппаратура для анализов крови; аппараты диагностические для медицинских целей» заявленного обозначения и товары 10 класса МКТУ «medical apparatus and instruments, as well as parts and accessories thereof not included in other classes» (медицинские приборы и инструменты, их части и принадлежности, не включенные в другие классы) противопоставленного знака по международной регистрации №431769 [2] также являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, характеризуются одинаковой области применения.

Однородность товаров 05, 10 классов МКТУ сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 13.02.2014 относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельству №316622 [1] и международной регистрации №431769 [2] в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и изменения решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относятся предоставленные правообладателями противопоставленных товарных знаков письменные согласия, согласно которым ООО «Научно-Производственная Фирма «Биомаг» и компания Koninklijke Philips Electronics N.V. не возражают против государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717560.

При этом следует указать, что правообладатель знака по международной регистрации №431769 [2] выдал письмо-согласие в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ, исключив товары и услуги, связанные с областью рентгенологии. В этой связи заявитель скорректировал первоначально заявленный им перечень товаров и услуг по заявке №2012717560, приведя его в соответствие с текстом письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №431769 [2].

Принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 13.02.2014 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717560 в отношении всех первоначально указанных в заявке товаров и услуг 01, 05, 42 классов МКТУ, а также скорректированного перечня товаров и услуг 09, 10, 44 классов МКТУ, а именно:

09 класс МКТУ - приборы и инструменты научные, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; автоматизированные станции для пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот и белков; аппаратура для анализов, за исключением медицинской аппаратуры, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; приборы и инструменты физические, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; приборы и инструменты химические; программное обеспечение;



10 класс МКТУ - автоматизированные станции для пробоподготовки и выделения нуклеиновых кислот и белков; аппаратура для медицинских анализов, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей; аппаратура для анализов крови; аппараты диагностические для медицинских целей, за исключением рентгеновских аппаратов, рентгеновских установок и их частей;

44 класс МКТУ - медицинские и ветеринарные услуги, в том числе медицинская лабораторная диагностика, за исключением рентгеновской диагностики.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.02.2015, изменить решение Роспатента от 13.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012717560.**