

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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 от 26.09.2013, поданное по поручению компании Сименс Хелткеар Диагностикс Инк., корпорация штата Калифорния, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011721985, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «IMMULITE» по заявке №2011721985 с приоритетом от 11.07.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. 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 товарным знаком «IMMULITE» (свидетельство №189231 с приоритетом от 06.07.1998), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ на имя ООО «ОМБ», 121165, Москва, Кутузовский пр-кт, д. 30, пом. V 13.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы

возражения сводятся к тому, что между правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем достигнуто соглашение о передачи исключительных прав на товарный знак по свидетельству №189231 на имя компании Сименс Хелткеар Диагностикс Инк. Таким образом, в результате достигнутого соглашения заявителем по рассматриваемой заявке №2011721985 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №189231 будет являться одно и то же лицо, а, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011721231 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.07.2011) поступления заявки №2011721985 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 по заявке №2011721985 является словесным и представляет собой слово «IMMULITE» (транслитерация – «ИММУЛАЙТ»), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «IMMULITE» по свидетельству №189231 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом тождестве словесных элементов «IMMULITE», являющихся единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 05, 10 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал, что они не совпадают, но соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 25.12.2012.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение правообладателя противопоставленного товарного знака. Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в результате регистрации договора №РД0137869 от 12.12.2013 исключительные права на противопоставленный товарный знак №189231 были переданы компании Сименс Хелткеар Диагностикс Инк., корпорация штата Калифорния, США, которая, в свою очередь, является заявителем по рассматриваемой заявке №2011721985.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №189231 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 26.09.2013, отменить решение Роспатента от 25.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011721985.**