

**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 18.01.2013 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1069606, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Hyalone» была произведена Международным Бюро ВОИС 09.12.2010 за №1069606 для товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Италия, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1069606 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Hyalone», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита, внутри буквы «O» расположен изобразительный элемент виде капли.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 04.10.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1069606. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1069606 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 и 10 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1069606 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «HEALON» по свидетельству № 247658, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя иного лица [1];

- со знаком «HEALON D» по международной регистрации №895500, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ на имя иного лица [2] .

В Палату по патентным спорам 21.01.2013 поступило возражение от 18.01.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.10.2012:

- сопоставляемые обозначения создают разное зрительное впечатление;

- правообладатель противопоставленных регистраций предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069606, в отношении ограниченного перечня товаров 05 и 10 классов МКТУ;

- ограничение в перечень было внесено Международным бюро ВОИС.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №1069606 в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: «Produits pharmaceutiques vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; substances diététiques et alimentaires à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à être utilisés en chirurgie ophtalmique ou autres traitements de l'oeil» и товаров 10 класса МКТУ «Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, sanitaires, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel pour sutures; seringues et canules; applicateurs et dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques; dispositifs médicaux et chirurgicaux pour le traitement des pathologies des articulations traumatiques et dégénératives et pour la chirurgie orthopédique; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à être utilisés en chirurgie ophtalmique ou autres traitements de l'oeil».

В подтверждение своих доводов заявителем приложены следующие документы:

1. заявление в Бюро ВОИС о внесении изменений в регистрацию 1069606.

2 письма согласия.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2010) приоритета международной регистрации №1069606 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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, допускается только с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «HYALONE» по международной регистрации № 1069606 является комбинированным, состоящим из словесного элемента и изобразительного элемента виде капли, расположенной внутри буквы «О».

Противопоставленный товарный знак «HEALON» по свидетельству №247568 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «HEALON D» по международной регистрации №895500 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений «HYALONE/HEALON», так как они имеют близкие и совпадающие звуки и одинаковое их расположение по отношению друг к другу.

Словесные обозначения «HYALONE/HEALON» не являются лексическими единицами какого – либо языка, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Сравниваемые обозначения имеют графические различия, обусловленное наличием изобразительного элемента в заявленном обозначении, однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, при наличии высокой степени фонетического сходства.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 05 и 10 классов МКТУ являются однородными товарам 05 и 10 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1069606 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 04.10.2012 об отказе в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №247658 и знака по международной регистрации №895500. компания АМО Uppsala АВ, предоставил письма-согласия [2] на использование и регистрацию на территории Российской Федерации знака «HYALONE» по международной регистрации №1069606, в отношении товаров 05 класса МКТУ «Produits pharmaceutiques vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; substances diététiques et alimentaires à usage médical,

aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à être utilisés en chirurgie ophtalmique ou autres traitements de l'oeil» и товаров 10 класса МКТУ «Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, sanitaires, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel pour sutures; seringues et canules; applicateurs et dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques; dispositifs médicaux et chirurgicaux pour le traitement des pathologies des articulations traumatiques et dégénératives et pour la chirurgie orthopédique; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à être utilisés en chirurgie ophtalmique ou autres traitements de l'oeil».

Заявителем по международной регистрации №1069606 было подано заявление в Международное бюро ВОИС об ограничении перечня товаров 05 и 10 классов МКТУ и соответствующие изменения были внесены в перечень товаров.

Таким образом, предоставленные правообладателем противопоставленных товарных знаков письма - согласия [2] устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069606 в отношении ограниченного перечня товаров.

С учетом данных обстоятельств, знаку по международной регистрации №1069606 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, как не противоречащей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 18.01.2013, отменить решение Роспатента от 04.10.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1069606 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: «Produits pharmaceutiques vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; substances diététiques et alimentaires à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à être utilisés en chirurgie ophtalmique ou**

**autres traitements de l'oeil» и товаров 10 класса МКТУ «Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, sanitaires, dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; matériel pour sutures; seringues et canules; applicateurs et dispositifs médicaux pour l'administration de préparations pharmaceutiques; dispositifs médicaux et chirurgicaux pour le traitement des pathologies des articulations traumatiques et dégénératives et pour la chirurgie orthopédique; les produits précités n'étant en aucun cas destinés à être utilisés en chirurgie ophtalmique ou autres traitements de l'oeil».**