

**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 26.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1291146, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SILCARE» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.11.2015 за №1291146 с конвенционным приоритетом от 16.06.2015 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 10, 42, 44 классов МКТУ на имя Blatchford Products Limited, Lister Road, Basingstoke, Hampshire RG22 4AH (GB) (далее – заявитель).

Роспатентом 26.09.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1291146 для услуг 42 класса МКТУ.

Указанное решение подтверждает предварительное решение Роспатента от 19.01.2017, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком «SILCARE» по международной регистрации №1030344 с конвенционным приоритетом от 20.05.2009, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Eurofoam

Deutschland GmbH Schaumstoffe, Hagenauer Str. 42, 65203 Wiesbaden (DE), в том числе, в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, признанных однородными товарами и услугами 10, 44 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1291146.

В возражении, поступившем 26.01.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знаки по международным регистрациям №1291146 и №1030344 предназначены для маркировки неоднородных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ;
- правовая охрана знака по международной регистрации №1291146 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ, относящихся к протезам и сопутствующим приспособлениям, а также ортопедической обуви;
- перечень товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, представленных в знаке по международной регистрации №1030344, по ходатайству правообладателя был ограничен;
- в результате ограничения правовая охрана знака по международной регистрации №1030344 на территории Российской Федерации распространяется на товары 10 класса МКТУ, являющиеся мебелью для медицинских целей (кровати и принадлежности к ним);
- сравниваемые товары относятся к совершенно разным родовым категориям, имеют разное назначение, изготавливаются из разных материалов и предназначены для абсолютно разных категорий потребителей;
- протезы предназначены для замены утраченных или необратимо поврежденных частей тела искусственными заменителями, подбираются и устанавливаются только врачом - специалистом в области протезирования, изготавливаются и подгоняются индивидуально для каждого пациента;

- товары, представленные в перечне противопоставленного знака, относятся к элементам обустройства больничных палат, комнат для пациентов в медицинских учреждениях и для больных, которым требуются особые условия ухода на дому и т.п.;

- учитывая разное назначение, а также внешний вид рассматриваемых товаров 10 класса МКТУ, у потребителей никогда не возникнет представление об их принадлежности одному производителю, особенно учитывая тот факт, что заявленные товары предназначены для потребителей - специалистов в области протезирования, которым хорошо известны изготовители продукции в данной отрасли деятельности;

- правовая охрана знака по международной регистрации №1291146 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении медицинских услуг 44 класса МКТУ, связанных с протезированием: «подгонка протезов, ортезов, протезов конечностей и приемных гильз для протезов; консультации, относящиеся к эндопротезам и ортопедическим имплантатам; информационные и консультационные услуги, относящиеся ко всем вышеперечисленным услугам»;

- такие услуги 44 класса МКТУ отсутствуют в ограниченном перечне противопоставленного товарного знака, который включает только услуги в области гигиенического и косметического ухода;

- рассматриваемые услуги относятся к разным видам услуг и имеют разное назначение и рассчитаны на совершенно разные категории потенциальных потребителей, в связи с чем их нельзя признать однородными;

- заявитель, компания Blatchford Products Limited, это ведущий мировой эксперт в области протезирования, ортезирования и реабилитации;

- в отличие от заявителя, правообладатель противопоставленного знака, компания Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, занимается производством поролона для разных сфер применения, в том числе, для обивки мебели, в

качестве звукоизоляционного материала для промышленных предприятий, коммерческого транспорта, акустики помещений и т.д.;

- таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленного знака специализируются в совершенно разных отраслях деятельности и не являются конкурентами, что также позволяет исключить риск смешения принадлежащих им товарных знаков и маркируемых ими товаров и услуг потребителями;

- приведенные в возражении аргументы о неоднородности рассматриваемых товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ и об отсутствии риска смешения, фактически, подтверждает и сам правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1030344, предоставивший письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1291146 в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1291146 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а также в отношении товаров 10 класса МКТУ: «Membres artificiels; orthèses; membres artificiels; peau, chevilles, pieds et genoux artificiels; bas prothétiques et liners pour prothèses; emboîtures de prothèses; articles chaussants orthopédiques; articles chaussants prothétiques et orthopédiques; parties et garnitures des produits précités» (перечень товаров скорректирован в возражении). В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

-информация о заявителе и его продукции [1];

- информация о группе компаний Eurofoam, с выборочным переводом на русский язык [2];

- письмо-согласие с переводом на русский язык [3].

На заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2018, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1030344 [3].

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

С учетом даты конвенционного приоритета 16.06.2015 международной регистрации №1291146 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 учитывается 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.

Знаку «SILCARE» по международной регистрации №1291146, выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

В рамках указанной нормы знаку по международной регистрации №1291146 противопоставлен знак «SILCARE» по международной регистрации №1030344, также выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знаков по международным регистрациям №1291146 и №1030344 показал, что они являются тождественными. Вывод о тождестве знаков заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, показал следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1291146 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «протезы; ортезы; протезы конечностей; протезы коленей, ступней, голеностопа и кожного покрова; прокладки и носки для протезов; приемные гильзы для протезов; обувь ортопедическая; протезная и ортопедическая обувь; детали и приспособления для вышеперечисленных товаров» (*Membres artificiels; orthèses; membres artificiels; peau, chevilles, pieds et genoux artificiels; bas prothétiques et liners pour prothèses; emboîtures de prothèses; articles chaussants orthopédiques; articles chaussants prothétiques et orthopédiques; parties et garnitures des produits précités*).

Правовая охрана знака по международной регистрации №1030344 на территории Российской Федерации распространяется на следующие товары 10 класса МКТУ: «мебель, матрасы, включая пружинные сетки и детали к ним, специальные кровати и детали к ним, подушки, подушки опорные, подушки под голову, постельные принадлежности; все вышеперечисленные товары для медицинских целей, включенные в 10 класс» (*Meubles, matelas, y compris sommiers à ressorts et leurs parties, lits spéciaux et leurs parties, coussins, coussinets de soutien, oreillers, aides au positionnement; tous les produits précités étant à usage médical, pour autant qu'ils soient compris dans la classe 10*).

Вышеперечисленные товары 10 класса МКТУ сопоставляемых перечней относятся к товарам различного рода/вида (в заявлении перечне приведены протезы, приспособления к ним и ортопедическая обувь, тогда как в перечне противопоставленного знака представлены товары, относящиеся к мебели и постельным принадлежностям медицинского назначения) и имеют различное назначение (протезы используют для замены утраченных или поврежденных

частей тела, тогда как мебель и постельные принадлежности предназначены для использования в медицинских учреждениях, а также на дому для создания особых условий ухода нуждающемуся пациенту). Кроме того, протезы и ортопедическая обувь подбираются пациенту индивидуально врачом, то есть специалистом, которому хорошо известны производителя продукций данного узкоспециализированного сегмента товаров, тогда как мебель и постельные принадлежности выпускаются серийно.

В силу изложенного сопоставляемые товары 10 класса МКТУ являются неоднородными.

Также коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1291146 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующих услуг 44 класса МКТУ, имеющих сугубо медицинское назначение: «медицинские услуги; услуги медицинских клиник; подгонка протезов, ортезов, протезов конечностей и приемных гильз для протезов; консультации, относящиеся к эндопротезам и ортопедическим имплантатам; информационные и консультационные услуги, относящиеся ко всем вышеперечисленным услугам» (*Services médicaux; services de cliniques médicales; services de mise au point de prothèses, orthèses, membres artificiels et emboîtures prothétiques; services de conseillers en matière d'implants prothétiques et orthopédiques; informations et prestation de conseils en rapport avec tous les services précités*).

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1030344 распространяется на территории Российской Федерации на услуги 44 класса МКТУ в области гигиенического и косметического ухода для человека (*Services in the field of hygienic and beauty care for human beings*).

Сопоставляемые услуги относятся к различным сферам и оказываются в разных учреждениях (протезирование и иные виды медицинских услуг осуществляются строго в медицинских учреждениях, тогда как косметические и гигиенические процедуры проводятся, как правило, салонами и студиями

красоты). Кроме того, протезирование и медицинские услуги оказываются по медицинским показаниям, тогда как косметические и гигиенические процедуры, прежде всего, имеют эстетическую направленность.

Коллегией также было принято во внимание, что заявитель представил письмо-согласие [3], в котором компания Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1291146 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении заявленных товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ.

Кроме того, в письме-согласии [3] указывается, что компании Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe и Blatchford Products Limited специализируются в разных отраслях деятельности и не являются конкурентами, поскольку компания Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe занимается производством мебели, матрасов, подушек, подушек под голову и чехлов для сидений, а компания Blatchford Products Limited производит протезы, ортезы, протезы конечностей, коленей, ступней, голеностопа и кожного покрова, а также детали и приспособления для вышеперечисленных товаров. В этой связи введение в заблуждение потребителя представляется маловероятным.

Резюмируя вышеизложенное, знак по международной регистрации №1030344 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1291146 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении скорректированного в возражении перечня товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, изменить решение Роспатента от 26.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1291146 для товаров 10 класса МКТУ «Membres artificiels; orthèses; membres artificiels; peau, chevilles, pieds et genoux artificiels; bas prothétiques et liners pour prothèses; emboîtures de prothèses; articles chaussants orthopédiques; articles chaussants prothétiques et orthopédiques; parties et garnitures des produits précités» и всех указанных в перечне международной регистрации услуг 42, 44 классов МКТУ.