

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 01.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инфарм», г. Рязань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017713504 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

ГИАПРО

Словесное обозначение HYAPRO по заявке №2017713504, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.09.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «Нурго» по международной регистрации №971125, с конвенционным приоритетом от 16.11.2007 в отношении товаров 10 класса МКТУ однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [1].

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

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №971125 не являются сходными до степени смешения, поскольку наличие в заявлении обозначении транслитерации «ГИАПРО» значительно удлиняет звукоряд заяленного обозначения и позволяет различать сравниваемые словесные элементы при их произношении. Кроме того, фонетическое различие обусловлено также тем, что заявленное обозначение имеет, за счет выполнения словосочетания в кириллице, однозначное прочтение «ГИАПРО», в отличие от противопоставленного знака, выполненного в латинице, который российским потребителем может быть прочитан как «хупро»;

- словесный элемент «ГИАПРО» заяленного обозначения расположен в верхней части и выполнен буквами русского алфавита. Таким образом, для российского потребителя является доминирующим элементом, поэтому фонетическое звучание этого элемента определяет звучание элемента «HYAPRO»;

- с точки зрения графического критерия сходства, сравниваемые обозначения также не являются сходными за счет разного зрительного впечатления, производимого ими, поскольку противопоставленный знак по международной регистрации №971125 представляет собой одно слово, выполненное с первой заглавной буквы, остальные - строчные. Заявленное обозначение выполнено из двух слов с использованием заглавных букв, как русского, так и латинского алфавитов, в две строки, при этом элемент «ГИАПРО» акцентирует на себе внимание при восприятии - является доминирующим;

- несмотря на то, что слова «Hypro» и «ГИАПРО HYAPRO» являются фантазийными, различие по смысловому признаку имеет существенное значение. Заявленное обозначение образовано из начальных слогов слов: «Гиалуронан (Hyaluronan)» и «Протез (Prosthesis);

- заявленное обозначение заявлено в отношении единственного товара 10-го класса МКТУ – «протезы». Протезы синовиальной жидкости «ГИАПРО HYAPRO» активно рекламируются, предлагаются к продаже, продаются - соответственно, стали известны широкому кругу потребителей. При выборе протеза синовиальной жидкости потребитель хорошо информирован о компонентах протеза, а именно об основном элементе — гиалуронане;

- семантику противопоставленного знака по международной регистрации №971125 применительно к товарам и/или производителю проанализировать не представляется возможным, поскольку товары, маркованные обозначением «Нурго», в сети Интернет не выявлены, из других источников не известны, следовательно, в отношении противопоставленного знака ассоциации с каким-либо товаром или изготовителем у российского потребителя отсутствуют, что исключает возможность его смешения с заявленным обозначением;

- правильное произношение противопоставленного знака «Нурго» (в соответствии с транскрипцией английского языка) - «Хайпро», соответственно и транслитерация на русском языке - «Хайпро», что вызывает у российского потребителя прямую ассоциацию со словами «High» (транскрипция – «hai») и «Professional» (общезвестное сокращение - «Pro»);

- заявитель изготавливает и реализует стерильный биополимерный протез синовиальной жидкости в одноразовом шприце для внутрисуставного введения, и, с целью исключения принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения с уточненным перечнем 10 класса МКТУ: «протезы, а именно протезы синовиальной жидкости для внутрисуставного введения»;

- при исследовании Интернет сети, заявителем было установлено, что отсутствует принципиальная вероятность формирования у потребителя общего впечатления о знаках, схожих с заявленным обозначением, ввиду отсутствия таких знаков, так же отсутствует и возможность сравнения товарных знаков других лиц с заявленным обозначением, кроме того, у потребителя, увидевшего заявленное обозначение «ГИАПРО HYAPRO», сформируется новое впечатление, ассоциация, что и подтверждает высокую различительную способность заявленного обозначения;

- ООО «Инфарм» осуществляет свою хозяйственную деятельность с 09.03.2016. Основным направлением деятельности ООО «Инфарм» является выполнение научно-исследовательских работ по разработке изделий медицинского назначения и косметических средств, а также производство указанных изделий в предnapолненных шприцах, флаконах, ампулах;

- в августе 2018 года, изделия под маркировкой «ГИАПРО HYAPRO» были поставлены в несколько специализированных клиник для проведения предпродажных клинических исследований в большем объеме. После получения положительных результатов, в феврале 2019 года, стерильный биополимерный протез синовиальной жидкости, предназначенный для внутрисуставного введения - под маркировкой «ГИАПРО HYAPRO» поступил в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Указанный товар реализуется в специализированных клиниках по договорам поставки;

- продукция, производимая ООО «Инфарм», направлена на импортозамещение товаров европейских, корейских и китайских изготовителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ «протезы, а именно протезы синовиальной жидкости для внутрисуставного введения».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2017) поступления заявки №2017713504 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации

(общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение ГИАПРО HYAPRO является словесным, состоящим из словесных элементов «ГИАПРО HYAPRO», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, расположенных один под другим. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «Нурго», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05, 10 классов МКТУ.

При проведении сравнительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «HYAPRO»/«Нурго», поскольку полностью совпадает состав гласных звуков, кроме того, практически полностью совпадает состав согласных звуков (за исключением наличия буквы «А» в заявлном обозначении), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «ГИАПРО HYAPRO» заявленного обозначения отсутствуют в специальных

общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение «ГИАПРО HYAPRO» состоит из двух изобретенных слов. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Таким образом, заявленное обозначение «ГИАПРО HYAPRO» не является лексической единицей какого-либо языка.

Словесный элемент «Hypro» противопоставленного знака [1], также, не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным.

В виду изложенного, не представляется возможным провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет семантическое значение, поскольку образовано из начальных слогов слов: «Гиалуронан - Hyaluronan» и «Протез – Prosthesis», не может быть принят во внимание, поскольку указанное не является достаточно широко известным фактом на территории Российской Федерации и для среднего российского потребителя данные элементы будут восприниматься как фантазийные.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 10 класса МКТУ «протезы, а именно протезы синовиальной жидкости для внутрисуставного введения» заявленного обозначения являются однородными с товарами 10 класса МКТУ «Surgical sponges, surgical implants, artificial skin for surgical purposes, pads (pouches) for preventing pressure sores on patient bodies»/ («хирургические губки, хирургические имплантаты, искусственная кожа для хирургических целей, прокладки (пакеты) для предотвращения пролежней на теле пациента»), поскольку относятся к медицинским изделиям (имплантат - класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с

информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу), имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателя противопоставленного знака [1], является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Также следует отметить, что 12.12.2019 по результатам проведения заседания коллегии, поступило особое, в котором содержится довод о том, что заявителем было подано ходатайство об отложении заседания коллегии в связи с запросом письма-согласия у правообладателя противопоставленного товарного знака, однако в удовлетворении указанного ходатайства было отказано, с чем заявитель выражает свое несогласие.

Указанный довод является неубедительным, поскольку рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказалла в его удовлетворении, так как рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Следует отметить, что на дату заседания коллегии заявитель еще не предпринял никаких действий для получения письма-согласия. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного получения письма-согласия от владельца противопоставленного знака [1], административным порядком не предусмотрено.

Остальные доводы особого мнения повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2018.