

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

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, рассмотрела возражение от 15.08.2014, поданное компанией В. BRAUN MELSUNGEN AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1134539, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «SHARING EXPERTISE» была произведена 02.03.2012 за № 1134539 в отношении товаров 02, 03, 04, 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

В соответствии с решением Роспатента от 29.04.2014 указанному знаку отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам экспертизы установлено, что знак «SHARING EXPERTISE» по международной регистрации № 1134539 сходен до степени смешения со знаком «SHARING YOUR EXPERTISE DYSPORT» по международной регистрации № 920935, имеющим более ранний приоритет, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В поступившем 15.08.2014 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака не считает сравниваемые обозначения сходными до степени смешения и в связи с этим не возражает против предоставления правовой охраны знаку заявителя на территории Российской Федерации;

- обозначения различаются с точки зрения фонетики и семантики, поскольку состоят из разного числа фонем и переводятся по-разному («SHARING EXPERTISE» означает «обмен опытом», «SHARING YOUR EXPERTISE DYSPORT» может быть переведено как «обменивайся своим опытом о применении Диспорт» (Диспорт – фармацевтический препарат, действующим веществом в котором является ботулинический токсин типа А));

- предоставление правовой охраны знаку «SHARING EXPERTISE» испрашивается заявителем в отношении конкретных товаров, в то время как в перечне противопоставленного знака указаны лишь заголовки 03 и 05 классов МКТУ;

- учитывая, что в состав противопоставленного знака входит слово «DYSPORT», используемое для идентификации товаров в области неврологии и эстетической медицины, то при покупке средства от морщин под маркой «SHARING YOUR EXPERTISE DYSPORT» потребитель никогда не подойдет к полке с кровоостанавливающими или обезболивающими препаратами «SHARING EXPERTISE»;

- необходимо учитывать специфику реализации товаров 05 класса МКТУ через аптечные учреждения, в которых товар приобретается через фармацевта;

- и заявитель, и правообладатель противопоставленного знака уже много лет осуществляют свою деятельность на рынке, у обеих компаний сложился свой имидж, принадлежащие им товарные знаки зарекомендовали себя среди потребителей и заслужили доверие.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 29.04.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SHARING EXPERTISE» по международной регистрации № 1134539 в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 03, 04, 05, 10, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 29.04.2014;

- копия письменного согласия владельца знака по международной регистрации № 920935 на предоставление правовой охраны и использование в России знака по международной регистрации № 1134539 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Корреспонденцией от 20.08.2014 в материалы дела представлен оригинал указанного согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (02.03.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака «SHARING EXPERTISE» на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решением Роспатента от 29.04.2014 знаку «SHARING EXPERTISE» по международной регистрации № 1134539 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Противопоставленному знаку «SHARING YOUR EXPERTISE DYSPORT» по международной регистрации № 920935 с конвенционным приоритетом от 11.08.2006 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 03, 05, 16 и 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знаков «SHARING EXPERTISE» и «SHARING YOUR EXPERTISE DYSPORT» показал, что, несмотря на их отличие в двух словесных элементах, знаки ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, поскольку имеют сходное смысловое значение (обменивайся опытом) и фонетическое воспроизведение (вхождение тождественных словесных элементов).

Сопоставление перечней товаров сравниваемых регистраций показало, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1134539 испрашивается, в частности, для товаров 03 и 05 классов МКТУ, которые являются однородными товарам, в отношении которых

ранее была предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, так как соотносятся с ними как вид-род.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака «SHARING YOUR EXPERTISE DYSPORT» по международной регистрации № 920935 предоставил заявителю согласие на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1134539 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Учитывая, что сравниваемые знаки не являются тождественными, а также предусмотренную пунктом 6 статьи 1483 Кодекса возможность предоставления правовой охраны в отношении однородных товаров знаку, являющемуся сходным до степени смешения с другим знаком, с согласия правообладателя последнего, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, и, следовательно, полагает, что знаку по международной регистрации № 1134539 может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

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

**удовлетворить возражение от 15.08.2014, отменить решение Роспатента от 29.04.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1134539 в отношении всех товаров и услуг 02, 03, 04, 05, 10 и 44 классов МКТУ.**