

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 02.12.2019 возражение компании Siemens Medical Solutions USA, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1369438 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1369438 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 17.09.2019 (далее – дата территориального расширения) была произведена на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1369438 представляет собой словесное обозначение «**BIOGRAPH**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.02.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1369438, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ с товарным знаком «**БИОГРАФ BIOGRAPH**» по свидетельству № 350874, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 01.02.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как отсутствующий в рассматриваемом знаке, но входящий в противопоставленный товарный знак словесный элемент «**БИОГРАФ**» обуславливает наличие у них в целом отличий по количеству слов, слогов, звуков и букв, составу звуков и букв, в том числе в связи с использованием разных алфавитов. При этом в возражении отмечено, что совпадающие в сравниваемых знаках слова «**BIOGRAPH**» и «**БИОГРАФ**» имеют разное смысловое значение, поскольку в противопоставленном товарном знаке такое слово, следующее после слова «**БИОГРАФ**», может восприниматься в соответствующем словосочетании «**БИОГРАФ BIOGRAPH**» уже в качестве имени собственного.

К тому же, заявителем в возражении указывается, что товары, приведенные в перечне товаров рассматриваемой международной регистрации знака, имеют узкоспециализированное назначение и предназначены для квалифицированных специалистов в области ядерной медицины, которым хорошо известны производители такой продукции, в то время как в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака отсутствуют какие-либо указания на принадлежность соответствующих товаров к ядерной медицине.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1369438 в отношении всех товаров, приведенных в данной международной регистрации знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (17.09.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого международного знака на

территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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).

Знак по международной регистрации № 1369438 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**BIOGRAPH**». Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350874 с более ранним приоритетом от 19.02.2007 представляет собой словесное обозначение

«**БИОГРАФ BIOGRAPH**», выполненное также стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется также в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1369438 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 350874 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения рассматриваемого знака «**BIOGRAPH**» в состав противопоставленного товарного знака «**БИОГРАФ BIOGRAPH**», что определяется полным совпадением у них соответствующих звуко сочетаний («**BIOGRAPH**» – «**BIOGRAPH**»).

При этом данные отдельные слова имеют также и полностью совпадающие составы букв, выполненных одинаковым (стандартным) шрифтом и относящихся к одному и тому же (латинскому) алфавиту, и полностью совпадающие смысловые значения, поскольку в переводе с английского и немецкого языков означают «биограф» (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы / Англо-русский синонимический словарь, Универсальный немецко-русский словарь» – <https://dic.academic.ru/>), что обуславливает вывод не только об их фонетическом, но и графическом и семантическом тождестве.

Кроме того, полностью совпадающие в сравниваемых знаках слова «**BIOGRAPH**», совершенно очевидно, являются транслитерацией буквами латинского алфавита, согласно общепринятым стандартным правилам ее выполнения, другого входящего в состав противопоставленного товарного знака слова «**БИОГРАФ**», причем слово «**BIOGRAPH**», к тому же, в переводе с английского и немецкого языков, как уже было отмечено выше, означает, собственно, «**БИОГРАФ**», что позволяет признать и данные отдельные слова, в свою очередь, также фонетически и семантически тождественными друг с другом.

Наличие некоторых особенностей, например, в транскрипции (произношении) соответствующей лексической единицы, в частности, в

английском языке не имеет определяющего значения для российских потребителей, для которых английский язык никак не является родным, ввиду более значимого для них фактора наличия именно вышеуказанной транслитерации.

При этом следует отметить и то, что противопоставленный товарный знак **«БИОГРАФ BIOGRAPH»** никак не может быть признан единым словосочетанием, которое имело бы совершенно иное смысловое значение, отличающееся от смысловых значений составляющих его отдельных слов, проанализированных выше, так как между ними, выполненными буквами разных (русского и латинского) алфавитов, собственно, отсутствует необходимая для этого какая-либо определенная грамматическая и семантическая взаимосвязь.

Довод возражения о том, что совпадающие в сравниваемых знаках слова **«BIOGRAPH»** и **«BIOGRAPH»** имеют разное смысловое значение, поскольку в противопоставленном товарном знаке такое слово, следующее после слова **«БИОГРАФ»**, может восприниматься в соответствующем словосочетании **«БИОГРАФ BIOGRAPH»** уже в качестве имени собственного, то есть в неправдоподобном гипотетическом значении «биограф по фамилии или по прозвищу Biograph», является неубедительным, так как наиболее вероятным при восприятии этих слов российскими потребителями будет исключительно отмеченный выше фактор транслитерации слова **«БИОГРАФ»** буквами латинского алфавита как **«BIOGRAPH»**.

Что касается наличия у сравниваемых знаков отличий по общему количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв, исходя из разного количества (1 слово – 2 слова) соответствующих фонетически и семантически тождественных между собой слов, то следует отметить, что данные обстоятельства имеют второстепенное значение при сравнительном анализе таких знаков в целом.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что

решающее значение при их восприятии в целом имеют именно проанализированные выше фонетические и семантические факторы, на основе которых и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1369438 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350874, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 10 класса МКТУ «ядерная медицинская диагностическая аппаратура», приведенные в перечне товаров международной регистрации знака № 1369438, и товары 10 класса МКТУ «аппаратура для медицинских анализов», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350874, являются однородными, так как они соотносятся друг с другом именно как вид-род, поскольку под аппаратурой для медицинских анализов понимается, собственно, медицинская диагностическая аппаратура, как родовое понятие, а ядерная медицинская диагностическая аппаратура представляет собой всего лишь один из ее многих видов, который характеризуется использованием в той же самой медицинской диагностике, как частный случай, радиоактивных фармацевтических препаратов (методов ядерной медицины), то есть все они имеют одно и то же назначение (медицинская диагностика) и один и тот же круг квалифицированных потребителей (врачи).

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленной регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности

вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1369438 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 01.02.2019.