

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 19.09.2013, поданное компанией «Ти-Джей Смит энд Нефью Лимитед», Великобритания (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «PICO» по заявке № 2011726846, при этом установила следующее.

Заявка № 2011726846 на регистрацию словесного обозначения «PICO» была подана 18.08.2011 в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Роспатентом 25.06.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «PICO» по заявке № 2011726846 для товаров 05 и 10 классов МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица («Pulsion Medical Systems AG») знаком «PiCCO» по международной регистрации № 1071186 (приоритет 24.02.2011, товары 10 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы приведен сравнительный анализ знаков и однородности товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков.

В палату по патентным спорам 18.09.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к неоднородности сравниваемых товаров. В частности, указано, что заявителем ограничен перечень товарами 10 класса МКТУ: «портативные электронные приборы и устройства для проведения лечения/терапии ран, основанного на отрицательном давлении». Тем самым заявитель четко обозначил конкретные товары, их назначение и специфику применения. Противопоставленный знак [1] охраняется для товаров 10 класса МКТУ: «устройства для контроля физиологических параметров во время интенсивной терапии, анестезии и хирургических операций». Сравнимые товары имеют разную направленность действия, и у потребителя не может возникнуть представления, что данные товары производятся одним и тем же производителем.

Далее в возражении приведен подробный анализ производимых компаниями заявителя и владельца противопоставленного знака [1] товаров 10 класса МКТУ. Так, приведены сведения о том, что устройство (монитор) «PiCCO», производимый компанией Pulsion, предназначен именно для диагностики и мониторинга заболеваний (в основном сердечнососудистой системы), после которого назначается необходимая терапия. Данное устройство также используется для контроля основных физиологических параметров человека (дыхание, давление, сердцебиение, выведение жидкости, свертываемость крови и т.д.) при проведении хирургических операций, при интенсивной терапии и анестезии. Прибор «PiCCO», изобретенный заявителем, создан для использования метода, так называемого лечения отрицательным давлением (ПОД), которое стало достаточно распространенным в последнее время. Подобно маленькому пылесосу, этот прибор обрабатывает раны и незаживающие язвочки, возникающие в послеоперационном периоде. Товары, производимые обеими компаниями, предназначены для ограниченного круга потребителей (медицинских работников), являющихся специалистами в своей сфере, которые хорошо информированы о всех компаниях, присутствующих на рынке медицинского оборудования, и хорошо знакомы с их продукцией, поэтому смешение сравниваемых нами обозначение исключено.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и

зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.11.2013, заявителем представлены дополнительные материалы (2) и заявлено ходатайство о переносе сроков рассмотрения возражения с целью достижения договоренности с владельцем противопоставленного знака [1]. Ходатайство было удовлетворено.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2013, представителем заявителя было устно пояснено, что договоренность не была достигнута.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (18.08.2011) заявки № 2011726846 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «PICO» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквам латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных в возражении товаров 10 классов МКТУ: «портативные электронные приборы и устройства для проведения лечения/терапии ран, основанного на отрицательном давлении».

Противопоставленный знак «PiCCO» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ: «appareils de contrôle de paramètres physiologiques dans le cadre de soins intensifs, anesthésie et chirurgie» («устройства для контроля физиологических параметров во время интенсивной терапии, анестезии и хирургических операций»).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу их фонетического тождества (PICO/PiCCO), что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности товаров 10 класса МКТУ, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Анализ товаров 10 класса МКТУ, относящихся к портативным электронным приборам и устройствам для проведения лечения/терапии ран, основанного на

отрицательном давлении, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показывает, что они однородны товарам 10 класса МКТУ – устройства для контроля физиологических параметров во время интенсивной терапии, анестезии и хирургических операций, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, по следующим причинам.

Сравниваемые товары принадлежат к одной и той же родовой группе товаров – «медицинские приборы».

Условия сбыта и круг потребителей различных медицинских приборов практически совпадают (сбыт: аптечная сеть и другие специализированные медицинские учреждения; потребители: специалисты и люди, нуждающиеся в целенаправленном контроле и воздействии на свой организм в медицинских целях). Во многом сходно и их назначение – применение во время терапии, хирургии. Наличие общих признаков товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, свидетельствует об их однородности (однородный – относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, перечень товаров, которые признаются однородными, расширяется.

Имеющиеся различия в способах применения и месте размещения (товары заявителя могут применяться в домашних условиях/товары владельца противопоставленного знака [1] применяются в специализированных клиниках) не оказывают принципиального влияния на вывод об однородности товаров.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.06.2013.