

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.05.2015, поданное INOVA DIAGNOSTICS, INC., États-Unis (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 №1168231, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1168231 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.04.2012 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1168231 состоит из словесных элементов «**INOVA**» и «**DIAGNOSTICS**», расположенных на одной строке и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.02.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168231 в отношении товаров 10 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1168231 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком

«**INNOVA**» по свидетельству №346508 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ. Словесный элемент «**DIAGNOSTICS**», означающий в переводе на русский язык «диагностика, диагностирование, диагностический анализ» (см. Яндекс. Словари)), признан неохраняемым как характеризующий заявленные товары.

В возражении от 26.05.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным решением и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение является единым словосочетанием «**INOVA DIAGNOSTICS**», которое в целом воспринимается как фантазийное обозначение, не имеющее конкретного семантического значения;

- сравниваемые обозначения являются несходными фонетически ввиду различного звукового состава, несходными визуально в силу различной длины обозначений, а также семантические ассоциации, порождаемые сравниваемыми знаками, в целом будут различными;

- правовая охрана знака по международной регистрации №1168231 испрашивается для очень специфических товаров 10 класса МКТУ для диагностического использования, в то время как противопоставленный знак зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ – аппаратура реанимационная; диализаторы; катетеры; кресла медицинские; кровати; специально приспособленные для медицинских целей; приборы медицинские, являющихся неоднородными товарам для диагностического использования.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168231 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (20.04.2012) международной регистрации №1168231 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1168231 представляет собой словесное обозначение «**INOVA DIAGNOSTICS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 01, 05 и 10 классов МКТУ.

Словесный элемент «**DIAGNOSTICS**», входящий в состав заявленного обозначения, с учетом его перевода с английского языка (диагностика, диагностирование) носит описательный характер по отношению к заявленным товарам, которые представляют собой товары для медицинской диагностики, поскольку указывает на назначение этих товаров, что свидетельствует о его несоответствии требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168231 в отношении товаров 10 класса МКТУ было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного товарного знака «**INNOVA**» [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «**INNOVA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового

значения. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 и услуг 44 классов МКТУ.

Товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе (медицинской техники и инструментов), имеют одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

С учетом того, что слово «**DIAGNOSTICS**», входящее в состав заявленного обозначения, признано неохраняемым элементом знака, основную индивидуализирующую функцию в знаке по международной регистрации №1168231 выполняет словесный элемент «**INOVA**», являясь так называемым «сильным» элементом обозначения.

Сходство этого элемента по фонетическому признаку сходства словесных обозначений со словесным товарным знаком «**INNOVA**» обусловлено одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков и расположением друг относительно друга.

В связи с тем, что словесный элемент «**INOVA**» отсутствует в лексике наиболее распространенных языков, он может восприниматься как набор латинских букв и читаться по-разному, в том числе как «ИНОВА». Довод заявителя о том, что этот элемент произносится как «айнова» в соответствии с нормами английского языка, является субъективным и неубедительным. Отсутствие смысловых значений у обозначений «**INOVA**» и «**INNOVA**» не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Несмотря на то, что сравниваемые знаки имеют разную длину за счет наличия в заявленном обозначении второго слова, использование при их выполнении стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально.

Сходство «сильного» элемента знака по международной регистрации №1168231 с противопоставленным товарным знакам по фонетическому и

визуальным критериям сходства словесных обозначений при отсутствии у них смысловых значений свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

В отношении довода возражения о том, что знак «**INOVA DIAGNOSTICS**» по международной регистрации №1168231 является фантазийным словосочетанием и не должен быть разделен на части, коллегия отмечает следующее.

Словосочетание – это соединение двух или нескольких слов, связанных по смыслу и грамматически. В данном случае обозначение «**INOVA DIAGNOSTICS**» не может считаться словосочетанием в силу того, что связать по смыслу словесные элементы «**INOVA**» и «**DIAGNOSTICS**» невозможно из-за отсутствия смыслового значения у одного из элементов. В связи с указанным экспертиза заявленного обозначения проводится по каждому словесному элементу в отдельности и по всему обозначению в целом, что соответствует практике Роспатента.

Вышеуказанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, что подтверждает правомерность вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1168231 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.05.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 26.02.2015.