

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 02.11.2018 возражение, поданное компанией CellGenix GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №632138.

Международная регистрация №632138 знака «**CellGenix**» с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 01.08.2017 произведена Международным Бюро ВОИС 13.10.1994 на имя заявителя (CellGenix GmbH, Am Flughafen 16 79108 Freiburg im Freisgau, Germany) в отношении товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 03.07.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №632138 только в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное

несоответствием международной регистрации №632138 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**CellGenix**» по международной регистрации №632138 является сходным до степени смешения со знаками «**CELGENE**» (международная регистрация №820013 с приоритетом от



14.11.2003) и «» (международная регистрация №837040 с приоритетом от 30.09.2004), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Celgene Corporation, 86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, USA.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку сопоставляемые обозначения характеризуются семантическими, фонетическими и графическими отличиями, а часть указанных в перечне заявленного обозначения 05 класса МКТУ товаров «clinical and biological materials for use in medicine and biology, diagnostic products for use in medicine and biology, chemical and biological agents for use in medicine and biology» (клинические и биологические материалы для использования в медицине и биологии; диагностические средства для использования в медицине и биологии; химические и биологические агенты для применения в медицине и биологии) неоднородны товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations for use in the treatment of immunological, inflammatory and neurological disorders» (фармацевтические препараты для лечения иммунологических, воспалительных и неврологических болезней) противопоставленных знаков. По мнению заявителя в пользу возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №632138 на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ свидетельствует факт его сосуществования с противопоставленными знаками в Германии, Австрии, Бенилюкс, Швейцарии, Чехии, Испании, Франции, Хорватии, Италии, Лихтенштейн, Монако, Черногории, Португалии, Сербии, Словении, Словакии.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №632138 на территории Российской Федерации в отношении таких заявленных товаров 05 класса МКТУ как «clinical and biological materials for use in medicine and biology, diagnostic products for use in medicine and biology, chemical and biological agents for use in medicine and biology».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.08.2017) территориального расширения международной регистрации №632138 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 «**CellGenix**» по международной регистрации №632138 с приоритетом от 01.08.2017 является словесным, представляет собой слово «CellGenix», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №632138 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков



«**CELGENE**» по международной регистрации №820013 и «» по международной регистрации №837040, принадлежащих компании Celgene Corporation, США.

Противопоставленный знак «**CELGENE**» по международной регистрации №820013 с приоритетом от 14.11.2003) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №837040 с приоритетом от 30.09.2004 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде композиции их геометрических фигур и слово «Celgene», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана противопоставленным знакам по международным регистрациям №820013 и №837013 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров 05 класса МКТУ «clinical and biological materials for use in medicine and biology, therapeutic products, diagnostic products for use in medicine and biology, chemical and biological agents for use in medicine and biology, medicines» (клинические и биологические материалы для использования в медицине и биологии, терапевтические средства, диагностические средства для использования в медицине и биологии, химические и биологические агенты для применения в медицине и биологии, лекарства) заявленного обозначения и товаров 05 класса pharmaceutical preparations for use in the treatment of immunological, inflammatory and neurological disorders» (фармацевтические препараты для лечения иммунологических, воспалительных и неврологических болезней) противопоставленных знаков по международным регистрациям №820013 и №837013 показал следующее.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, и товаров 05 класса МКТУ «терапевтические средства, лекарства» заявленного обозначения.

Что касается остальной части товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения – «клинические и биологические материалы для использования в медицине и биологии, диагностические средства для использования в медицине и биологии, химические и биологические агенты для применения в медицине и биологии», то следует констатировать, что они относятся к такому роду товаров как «фармацевтические препараты».

Так, согласно общедоступным словарно-справочным сведениям, приведенным в сети Интернет (см. например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1161578>) под фармацевтическим препаратом (лекарственным средством) подразумеваются вещества или смеси веществ, применяемые в профилактике, диагностики, лечении заболеваний, предотвращении беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом синтеза или с применением биотехнологий. Таким образом, к фармацевтическим препаратам

(лекарственным средствам) относят вещества растительного, животного или синтетического происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для производства и изготовления лекарственных форм.

В свою очередь правовая охрана противопоставленным знакам по международным регистрациям №820013 и №837013 также предоставлена в отношении фармацевтических препаратов. Следовательно, сопоставляемые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о том, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков отличаются потребительскими свойствами, функциональным назначением, условиями применения и реализации, не взаимозаменяемы. Вместе с тем следует отметить, что указанные обстоятельства в данном случае не имеют существенного значения, поскольку сравниваемые товары 05 класса МКТУ, соотносящиеся друг с другом по родовым признакам, предназначены для использования в одной и той же области деятельности - медицине, что обуславливает их совместное встречаемость в гражданском обороте.

В свою очередь сопоставительный анализ знаков «**CellGenix**» / «**CELGENE**» /



« » на предмет их сходства показал следующее.

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «**CellGenix**» и «**Celgene**» не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод возражения о том, что у заявленного обозначения «**CellGenix**» имеется семантика (клеточка «геникс»), представляется неубедительным в силу необходимости домысливания. Заявленное обозначение «**CellGenix**» воспринимается как одно слово в силу отсутствия пробелов между частями «**Cell**» и «**Genix**», а предложенный заявителем перевод слова как «клеточка «геникс» не имеет никакого смысла.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, заявленное обозначение «**CellGenix**» (произносится как [селгеникс]) и

противопоставленные знаки с индивидуализирующим словесным элементом «**CELGENE**» / «**Celgene**» (произносится как [селгене]) являются сходными, поскольку характеризуются совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав, тождеством звучания начальных частей слов «celgen-/селген-».

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита, не имеют оригинальной художественной проработки.

В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении данных обозначений не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства. Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков в целом.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в силу его сходства до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №820013 и №837013, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения отсутствуют.

Следует отметить, что коллегия приняла к сведению приведенную в возражении информацию о сосуществовании знаков по международным регистрациям №632138, №820013, №837040 в ряде стран, в частности, в Германии. Однако указанные обстоятельства не свидетельствуют об отсутствии смешения этих обозначений в сознании российского потребителя.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 03.07.2018.