

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Эбботт Лабораториз, США (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014743310, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014743310, поданной 24.12.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 09, 10, 16, 29, 32 и услуг 35, 37, 41, 42, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение , выполненное в виде стилизованной буквы «а».

Роспатентом 12.12.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014743310 в отношении товаров 01, 05 (части), 09 (части), 10, 16, 29, 32 и услуг 35, 37, 41, 42, 44 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 05 (части) и 09 (части) классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации № 542664 с конвенционным приоритетом от 17.05.1989 (срок действия регистрации до 17.09.2019) – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Abbott AG Neuhofstrasse 23 CH-6341 Baar, Швейцария в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза отмечает, что заявитель по данной заявке уже обладает



исключительным правом на тождественный товарный знак по свидетельству №44512 с приоритетом от 02.12.1971 (срок действия регистрации продлен до 02.12.2021 – (2) в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты).

В Роспатент 11.04.2017 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель (Эбботт Лабораториз) – это международная химико-фармацевтическая корпорация, основанная в 1888 году под названием Alkaloidal Abbott Laboratories' Company. Современное название корпорации Эбботт Лабораториз используется с 1915 года. В 1959 году у компании появился свой логотип в виде строчной буквы «а»;

- компания Abbott AG (правообладатель противопоставленного товарного знака) - одна из аффилированных компаний, которая входит в состав транснациональной корпорации Эбботт Лабораториз и осуществляет коммерческую и производственную деятельность по согласованию с материнской компанией Эбботт Лабораториз;

- заявитель отмечает, что «...противопоставленный знак (1) используется компанией Abbott AG под контролем и с разрешения материнской компании Эбботт Лабораториз и наоборот...»;

- кроме того, заявитель отмечает, что исключительное право правообладателя противопоставленного товарного знака (1) ограничено такими товарами 09 класса

МКТУ, как «приборы и инструменты научные, включая программное обеспечение к ним». В понятие «научный прибор или инструмент» входят приборы и инструменты, которые используются в процессе научных исследований, то есть в процессе изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанной с получением научных знаний;

- в то же время, правовая охрана товарному знаку по заявке №2014743310 испрашивается для конкретного перечня товаров 09 класса МКТУ, в частности, для программного обеспечения и электронного оборудования, предназначенного для решения практических задач, например, для подсчета и анализа показателей, полученных в результате медицинских диагностических тестов, для мониторинга работы электронных лабораторных комплексов и систем, используемых в процессе тестирования биологического материала, а также для программного обеспечения к оборудованию, используемого в лабораторных электронных комплексах и системах, в том числе, в аппаратуре которая используется при медицинских хирургических операциях;

- сравниваемые товары 09 класса МКТУ относятся к товарам производственно-технического назначения и имеют высокую стоимость, приобретаются по договору с юридическими лицами, представители которых являются специалистами в конкретной области,

- в связи с указанным регистрацией товарного знака по заявке № 2014743310 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ на имя материнской компании не будет нарушать интересы аффилированной компании;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил компании Эбботт Лабораториз письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014743310 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.12.2016 в части отказа в предоставлении правовой охраны в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014743310 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о компании Эбботт Лабораториз (сайты: https://ru.wikipedia.org/wiki/Abbott_Laboratories; <http://www.abbott.com/>;
2. Распечатки с сайта «Википедия» значения словосочетания «научное исследование»;
3. Оригинал письма-согласия.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2017, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок, мотивированное тем, что ему требуется время для сбора документов, подтверждающих «родственную связь» между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1).

Данное ходатайство не было удовлетворено, поскольку такие материалы не устраняют причину, послужившую основанием для отказа в государственной регистрации, поскольку «родственная связь» между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1) в данном случае (когда сравниваемые обозначения тождественны) не может быть принята во внимание.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.12.2014) поступления заявки №2014743310 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (2) 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если совпадает с ним во всех элементах.

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.

Заявленное обозначение представляет собой изобразительное обозначение



, выполненное в виде стилизованной буквы «а».

В качестве тождественных с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- знак по международной регистрации № 542664 с конвенционным приоритетом от 17.05.1989 (срок действия регистрации до 17.09.2019) – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Abbott AG Neuhofstrasse 23 CH-6341 Baar, Швейцария;



- товарный знак по свидетельству № 44512 с приоритетом от 02.12.1971 (срок действия регистрации продлен до 02.12.2021 – (2), зарегистрированный на имя заявителя.

Противопоставленные знаки (1,2) являются изобразительными, выполненными в виде стилизованной буквы «а».

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак (2) препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке №2014743310 в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты).

Согласно доводам возражения в данной части решение Роспатента заявитель не оспаривает.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах. Заявителем в возражение тождество сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров 09 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014743310 в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

- программное обеспечение для компьютеров, в том числе приложения, используемые для ведения диабета; инструментарий для скрининга крови; лабораторные анализаторы для измерений, исследований и анализа крови, жидкостей организма и/или тканей; гематологические анализаторы; анализаторы для клинической биохимии; анализаторы для иммунохимического анализа; автоматизированные клинические молекулярные лабораторные приборы, аппараты и инструменты; инструменты для лабораторного отбора проб; системы молекулярной диагностики, включающие в себя секвенсоры, спектрометры, датчики и компьютеры, для анализа последовательностей нуклеиновой кислоты, нуклеиновых кислот, генетических материалов, возбудителей инфекций и/или патогенных микроорганизмов; лабораторные приборы, аппараты и инструменты для микробиологического скрининга и определения микробов; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для определения и анализа последовательностей нуклеиновой кислоты, нуклеиновых кислот для определения патогенных микроорганизмов, характеристик устойчивости к лекарственным

препаратам и криминалистических данных; лабораторное оборудование, а именно, датчики молекулярной диагностики для анализа последовательностей нуклеиновой кислоты, нуклеиновых кислот, генетических материалов, возбудителей инфекций и/или патогенных микроорганизмов; компьютерное программное обеспечение для предварительной обработки данных, инструментального контроля, анализа данных и подготовки отчетов для приборов молекулярной диагностики; компьютерное аппаратное и программное обеспечение, в том числе для лабораторного и научного оборудования и приборов; компьютерное аппаратное и программное обеспечение в области медицинской диагностики, в том числе для медицинского диагностического оборудования и приборов; загружаемые электронные публикации, в том числе инструкции и руководства для диагностических приборов, аппаратов и инструментов в лабораторных условиях, лабораторных систем автоматизации и связанного с ними программного обеспечения; программные средства управления данными для медицинских диагностических приборов; программные средства управления данными для гематологических анализаторов, анализаторов для клинической биохимии, анализаторов для иммунохимического анализа и инструментов для скрининга крови; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для медицинских диагностических инструментов; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для гематологических анализаторов, анализаторов для клинической биохимии, анализаторов для иммунохимического анализа и инструментов для скрининга крови; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для управления интерфейсом между медицинскими диагностическими лабораторными приборами, аппаратами и инструментами; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для управления рабочим процессом медицинской диагностической лаборатории; программное и аппаратное обеспечение для управления лабораторными данными; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для поддержки и /или контроля медицинских и /или лабораторных диагностических приборов, аппаратов и инструментов; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для устранения неисправностей в отношении медицинских и/или лабораторных диагностических приборов, аппаратов и инструментов; компьютерное программное обеспечение для обработки данных

медицинского диагностического тестирования; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для использования в медицинском диагностическом тестировании; аппаратное и программное обеспечение для дистанционного мониторинга диагностических приборов, аппаратов и инструментов в лабораторных условиях; лабораторные колонки, предварительно заполненные связующим, для использования при отделении и очистке проб ДНК и РНК; компьютерный программный продукт для использования во время глазных хирургических операций; программный продукт для расчета преломляющей способности факических интраокулярных линз; компьютерное программное обеспечение для управления медицинским оборудованием и офтальмологическими хирургическими устройствами и инструментами, используемыми во время глазных хирургических операций; компьютеризованные карты данных пациентов с магнитной кодировкой для использования с офтальмологическими системами лазерной хирургии; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для поддержки приборов, аппаратов и инструментов для анализа крови; программные и аппаратные средства управления данными для медицинских диагностических приборов, аппаратов и инструментов; программные и аппаратные средства для управления передачей данных между программным обеспечением и аппаратными средствами для анализаторов крови; компьютерное программное и аппаратное обеспечение для дистанционного мониторинга приборов, аппаратов и инструментов для анализа крови и/или медицинских диагностических приборов, аппаратов и инструментов; оборудование и аппаратура для обработки информации; прикладные программы для электронных устройств; научные приборы, аппараты и инструменты, детали и принадлежности к ним; лабораторные приборы, аппараты и инструменты, детали и принадлежности к ним; секвенсоры; спектрометры; датчики; биологические датчики; термоциклеры; электродегидраторы; инструменты для подготовки образцов; тест-наборы и наборы для отбора образцов, состоящие из оборудования для отбора образцов и лабораторных устройств; лабораторные контейнеры; устройства биологической идентификации, позволяющие осуществлять идентификацию, генотипирование и определение параметров для анализа последовательностей нуклеиновой кислоты, нуклеиновых кислот, генетических

материалов, возбудителей инфекций и/или патогенных микроорганизмов; пробирки для получения ДНК центрифугированием; пробирки для получения РНК центрифугированием; пробирки для подготовки ДНК; пробирки для подготовки РНК; пробирки для получения ДНК элюированием; пробирки для получения РНК элюированием; пробирки и флаконы для смешивания ферментов; программные продукты, в том числе позволяющие осуществлять информационное сопряжение, непосредственно для использования в научно-исследовательских и диагностических лабораториях; детали и принадлежности для всех вышеперечисленных товаров»

Указанные выше товары 09 класса МКТУ, помимо товаров «научные приборы, аппараты и инструменты, детали и принадлежности к ним», также включает медицинские и лабораторные приборы и инструменты и компьютерное программное обеспечение к ним. Следует отметить, что к 09 классу МКТУ относятся приборы и инструменты для научных исследований, в этой связи заявленные товары, которые относятся к медицинским и лабораторным приборам и инструментам, представляют собой медицинские научные приборы для исследований, т.е. являются одним из видов научных приборов.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака (1) действует в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «appareils et instruments scientifiques, y compris le logiciel pour eux / приборы и инструменты научные, в том числе программное обеспечение для них».

Ввиду отсутствия указания на конкретную область науки правовая охрана противопоставленного знака (1) действует в отношении любого вида научных приборов и инструментов и программного обеспечения к ним, т.е. и в отношении таких товаров, как научные приборы и инструменты для медицинских целей – товаров, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке № 2014743310.

Таким образом, сравниваемые товары однородны, поскольку соотносятся между собой как вид – род, имеют одно назначение (для исследований) и один круг потребителей (научные предприятия).

Что касается таких заявленных товаров 09 класса МКТУ, как «очки для коррекции и/или улучшения зрения и контактные линзы», то данные товары имеют

иное назначение (для улучшения зрения) и иной круг потребителей (люди с нарушением зрения), чем товары, указанные в перечне противопоставленного знака (1), в связи с чем признаются неоднородными.

С учетом изложенного, вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2014743310 и противопоставленного знака по международной регистрации №542664 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента – правомерным.

Согласно доводам возражения заявитель и правообладатель противопоставленного знака (1) являются родственными компаниями и правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил на имя заявителя безотзывное согласие [3] на регистрацию товарного знака по заявке №2014743310 в отношении части товаров 09 класса МКТУ.

В отношении данного довода коллегия считает необходимым отметить следующее.

Исходя из положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, возможность учета согласия правообладателя противопоставленного товарного знака допускается только в случае наличия сходства сравниваемых обозначений.

Принимая во внимание тот факт, что противопоставленный знак по международной регистрации №542664 и обозначение по заявке №2014743310 являются тождественными, письмо-согласие [3] несмотря на «родственную связь» между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1), не может быть учтено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2016.