

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 26.05.2022 возражение, поданное ЦСЛ Беринг Л.Л.К., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2020709976, при этом установлено следующее.

CSL BEHRING

Обозначение « **CSL BEHRING** » по заявке № 2020709976, поданной 28.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Дата приоритета установлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1495 Кодекса по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет): 10.09.2019 (№ 2036139, (AU)).

Роспатентом принято решение от 28.07.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020709976 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ и всех заявленных услуг 44 класса МКТУ. Буквы «CSL» признаны неохраняемым элементом товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В регистрации для всех товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине

сходства заявленного обозначения с товарным знаком «  » по свидетельству № 581921 (приоритет от 24.03.2015), зарегистрированного на имя ЧЭНТРО СПЭРИМЭНТАЛЭ ДЭЛ ЛАТТЭ С.р.л., Италия, в отношении однородных товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2022 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.07.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

При этом в возражении отмечается, что заявитель не оспаривает исключение букв «CSL» из правовой охраны.

Согласно возражению, компания-заявителя (ЦСЛ Беринг Л.Л.К.) и компания правообладателя противопоставленного товарного знака (Чэнтро Спэримэнталэ Дэл Латтэ Ср.л.) работают на непересекающихся сегментах рынка и производят товары различного вида, что непосредственно подтверждено самим правообладателем в выданном письме-согласии и что исключает вероятность смешения и возникновения ложного представления о принадлежности заявленного обозначения правообладателю противопоставленного товарного знака, введения потребителя в заблуждение.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку при сравнительной оценке следует учитывать сходство именно сильных элементов, а элемент «CSL» признан неохраняемым.

Также заявителем представлено ходатайство о внесении изменений в перечень товаров 05 класса МКТУ путем внесения уточнения товаров «фармацевтические

препараты и вещества» следующей ограничительной формулировкой: «все вышеперечисленные товары, не предназначенные для применения для желудочно-кишечной-кожной оси, и/или для улучшения состояния пищеварительного тракта, и/или профилактики и лечения заболеваний пищеварительной системы, и/или профилактики и лечения заболеваний мочеполового тракта, и/или питания, защиты и лечения кожи».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ (с учетом внесения изменений в заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ).

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Копия решения о регистрации обозначения по заявке № 2020709976.
- (2) Копия письма-согласия компании Чэнтро Спэримэнталэ Дэл Латтэ Ср.л., Италия, с переводом на русский язык.
- (3) Заявление от 24.05.2022 о внесении изменений в перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ по заявке № 2020709976.
- (4) Публикации в отношении дистрибьютора компании «Чэнтро Спэримэнталэ Дэл Латтэ Ср.л.» в России, каталог ассортимента продукции.

Оригинал письменного согласия компании Чэнтро Спэримэнталэ Дэл Латтэ Ср.л., Италия, от 08.06.2022 на регистрацию обозначения по заявке № 2020709976 представлен в материалы возражения на заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2022.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2020) подачи заявки № 2020709976 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

CSL BEHRING

Заявленное обозначение «**CSL BEHRING**» по заявке № 2020709976 включает словесный элемент «BEHRING», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита, и буквосочетание «CSL», расположенное слева от словесного элемента, выполненное в той же шрифтовой манере.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 10 и услуг 42, 44 классов МКТУ с учетом уточнения перечня товаров 05 класса МКТУ, приведенного в заявлении от 24.05.2022 (3).

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов МКТУ отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также установлено несоответствие элемента «CSL» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Элемент заявленного обозначения «CSL» не содержит гласных букв, в связи с чем не имеет словесного характера. Такие обозначения относятся к не обладающим различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем в обозначении заявителя данный элемент, хотя и располагается в начальной, сильной позиции, но не доминирует пространственно и по смыслу. Следовательно, рассмотрение указанного элемента как неохраняемого является правомерным.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 581921 (приоритет от 24.03.2015) представлен в виде графического

исполнения букв «CSL» и расположенного справа стилизованного изображения микроскопа. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, зеленый. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 01, 05, 29, 30, 32 и услуг 42, 43 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о несходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия отмечает, что сам по себе факт неохраноспособности элемента «CSL» не позволяет прийти к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений, поскольку сходство неохранных элементов во внимание не принимается при вхождении в оба сравниваемые обозначения таковых в качестве элементов. В данном же случае сопоставляемые обозначения, благодаря совпадению буквосочетания «CSL» в целом производят сходное зрительное впечатление, что обуславливает сходство в целом названных средств индивидуализации.

Таким образом, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 581921, несмотря на их отдельные отличия.

При проведении анализа однородности товаров и услуг заявленного обозначения с товарами и услугами противопоставленной регистрации коллегией принято во внимание волеизъявление заявителя о сокращении перечня товаров 05 класса МКТУ, поступившее 24.05.2022 (3).

Вместе с тем отнесение сопоставляемых товаров и услуг к общим родовым группам свидетельствует об однородности товаров сравниваемых перечней.

Так, испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества, все вышеперечисленные товары, не предназначенные для применения для кишечного-мозговой-кожной оси, и/или для улучшения состояния пищеварительного тракта, и/или профилактики и лечения заболеваний пищеварительной системы, и/или профилактики и лечения заболеваний мочеполового тракта, и/или питания, защиты и лечения кожи; плазма крови; кровепродукты, включенные в данный класс; продукты, полученные из крови и продукты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК; вакцины; сыворотки; антитела; моноклональные антитела;

реагенты/реактивы для определения группы крови и подсчета эритроцитов; наборы для анализов, исследований, включенные в данный класс; диагностические продукты, включенные в данный класс» однородны, в частности, таким товарам 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации, как «бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; глюкоза для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; карандаши для лечения бородавок; лосьоны для фармацевтических целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты для промывания глаз; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; продукты белковые пищевые для медицинских целей» и др.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги; исследования и разработки, в том числе исследования и разработки научные, медицинские, фармацевтические и в области кровепродуктов; промышленный анализ; испытания клинические; проведение клинических исследований; предоставление оборудования, средств для испытаний; аренда оборудования, средств для исследований; лабораторный анализ и исследования; управление научно-исследовательскими проектами; подготовка технических исследований, технических отчетов, научных отчетов; управление научно-исследовательскими проектами, подготовка научных и медицинских исследовательских проектов, подготовка статистики или отчетов, касающихся научных и медицинских исследований; предоставление исследовательских услуг и средств, оборудования для исследований, предоставление результатов, информации и выводов исследований; предоставление информации, касающейся вышеперечисленных услуг; рекомендации и консультации, касающиеся вышеперечисленных услуг; распространение информации, касающейся вышеперечисленных услуг посредством глобальной компьютерной сети; услуги медицинских лабораторий, а именно

научное тестирование и скрининг, а именно тестирование плазмы крови человека на безопасность и качество; услуги медицинских лабораторий в отношении плазмы крови человека» однородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей, условиям оказания услугам 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации «анализ воды; анализ химический; испытания клинические; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; контроль качества; услуги в области химии; услуги научных лабораторий».

Вышеизложенное свидетельствует о правомерности вывода оспариваемого решения о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 581921 в отношении однородных товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ даже несмотря на ограничение перечня товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем заявитель в своем возражении указывает на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем противопоставленной регистрации письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ (с учетом ограничения) и услуг 42 класса МКТУ.

Коллегия принимает во внимание, что:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 581921 не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком;
- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются отдельные отличия;
- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака заключили соглашение о сосуществовании, действие которого распространяется на любые страны, включая Российскую Федерацию;
- области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не совпадают.

Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя также и в отношении товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, указанных в письме-согласии. При этом регистрация возможна с указанием элемента «CSL» в качестве неохраняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2022, изменить решение Роспатента от 28.07.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020709976.