

**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, рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2020, поданное компанией «Эбботт Пойнт оф Кэа Инк.» корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018709727 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018709727, поданной 14.03.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Согласно материалам заявки заявлено обозначение

Решение Роспатента от 20.06.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018709727 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно фонетически до степени смешения со знаком «TNI-ULTRA» [2], правовая охрана которому была

предоставлена ранее на имя «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» 511 Benedict Avenue Tarrytown NY 10591 (US) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по международной регистрации № 955519, конвенционный приоритет от 14.05.2007.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.04.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.06.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель указывает на дополнительные отличия («ultra» и «nx») между сравниваемыми обозначениями [1] и [2], а также на наличие согласия от правообладателя противопоставленного знака [2];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Сравнимые обозначения [1] и [2] имеют разную длину, разное количество слогов, разные ударные слоги и отличаются по составу гласных и согласных звуков;
- множественность значений аббревиатуры «NX» (многократное применение, следующий) позволяет сделать вывод о том, что она для конкретного круга потребителей обладает определенной семантикой и в сочетании с другими словесными элементами может образовывать обозначения, способные индивидуализировать товары и услуги производителя;
- элемент «ultra» знака [2] входит в состав многих товарных знаков разных лиц;
- совпадающая часть сравниваемых обозначений «TNI-» является значимой, словообразующей и понятной определенному кругу потребителей - врачей, биохимиков и т.д., для которых предназначены товары как товарного знака [2], так и заявленного обозначения [1]. Так, «TNI-» - это сокращение, которое происходит от слова «тропонин» типа «I», который, в свою очередь, является кардиоспецифичным маркером;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] могут сосуществовать на рынке без риска их смешения, поскольку у заявителя зарегистрированы товарные знаки по

свидетельствам № 675316 ( **TNINXG** , однородные товары 05 класса МКТУ),

**TNI-NX**  
№ 686092 ( товары 10 класса МКТУ медицинского назначения).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с материалами возражения и дополнениями к нему были представлены:

- копия ответа официального представителя владельца «старших» прав с переводом на русский язык – [3];
- список товарных знаков, включающих словесный элемент «ultra», охраняемых в России – [4];
- научная статья (выдержка) из журнала «Клиническая лабораторная диагностика», № 1, 2013 г. "Динамика кардиоспецифичного маркера Тропонина в качестве предиктора острого коронарного синдрома», Д.В. Федерякин, Ю.И. Казаков, А.М. Овезов – [5];
- информация с сайтов <https://www.radiometer.ru>, <https://helix.ru> о проведении диагностических анализов – [6];
- согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 20.04.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.03.2018) заявки № 2018709727 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

**TNI-NX**

[1] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Элементы «TNI» и «NX» разделены тире. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медицинские диагностические реактивы; картриджи, заполненные медицинскими диагностическими реактивами; картриджи, заполненные химическими и биохимическими медицинскими диагностическими реактивами, используемыми при экстракорпоральных диагностических исследованиях; образцы проб для измерения уровней тропонина; диагностические тест-наборы для экстракорпорального количественного измерения сердечного тропонина I в цельной крови или плазме; контрольные материалы для контроля качества экстракорпоральных диагностических исследований; медицинские диагностические тест-наборы для диагностики инфаркта миокарда».

Противопоставленный знак «TNI-ULTRA» [2] по международной регистрации № 955519, конвенционный приоритет от 14.05.2007 состоит из элементов «TNI» и «ULTRA», разделенных тире и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «chemical reagent tests, namely, diagnostic reagents for clinical medical laboratory use for the analysis of bodily fluids» («химические реактивы-тесты, а именно диагностические реагенты для клинической медицинской лаборатории, используемые для анализа жидкостей организма»). Правообладатель: «Siemens Healthcare Diagnostics Inc.» 511 Benedict Avenue Tarrytown NY 10591 (US).

В решении Роспатента от 20.06.2019 указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака [2]. При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [7] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными (присутствуют дополнительные элементы «NX» и «ULTRA», оказывающие влияние на восприятие обозначений в целом), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [7].

Из возражения также следует, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей. В согласии [7] указано волеизъявление правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не подавать каких-либо возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, не оказывать содействие в опротестовании, подвергать сомнению регистрацию товарного знака.

Кроме того, коллегией также учтено, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 675316 ( **TNINXG** , однородные товары

**TNI-NX**  
05 класса МКТУ), № 686092 ( , товары 10 класса МКТУ медицинского назначения).

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2020, отменить решение Роспатента от 20.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018709727.**