

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 18.02.2020, поданное компанией Exxon Mobil Corporation, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку словесному знаку "CELESTIA" по международной регистрации №1428597, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.08.2018 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ "Hydrotreating catalyst for use in processing oil." (Катализатор гидроочистки для использования при переработке масла).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.11.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597 в отношении указанных товаров послужило его сходство до степени смешения со знаком "CELLESTIA" по

международной регистрации №1437207 с конвенционным приоритетом от 04.05.2018, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя компании Cellestia Biotech AG, Швейцария, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.02.2020, приведена информация о том, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1437207, представляющий собой биофармацевтическую компанию, осуществляющую свою деятельность в области разработки инновационных противораковых препаратов, предоставил заявителю письменное безотзывное согласие на использование и регистрацию на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1428597 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Поскольку сфера деятельности заявителя - Exxon Mobil Corporation, представляющей собой одну из крупнейших нефтяных компаний в мире, относящаяся к добыче нефти, и сфера разработки лекарств для лечения онкологических заболеваний являются совершенно разными и имеют совершенно разный круг потребителей, введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны, невозможно.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что знак, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, и противопоставленный знак отличаются друг от друга, поскольку на их визуальное и фонетическое восприятие влияет наличие удвоенной буквы "LL" в противопоставленном знаке, которое отсутствует в заявленном обозначении.

Семантика заявленного обозначения, представляющего собой женское имя, означающее "небесная, небожительница", отличается от семантики противопоставленного знака, содержащего первую часть CELL, которая ассоциируется со значением "клетка, отсек".

С указанным согласен правообладатель противопоставленного товарного знака, который предоставил свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1428597 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация об имени CELESTINE из «Словаря английских личных имен», А.И. Рыбакина, из-во «Астрель, АСТ», Москва, 2000, стр. 57;
- информация о значении имени СЕЛЕСТИЯ , <https://dolphinames.ru/name/>;
- информация о значении имени СЕЛЕСТИЯ, <https://значение-имен.рф/селестия>;
- перевод слова CELL из Яндекс.Переводчик;
- оригинал письма-согласия с переводом на русский язык;
- информация о сфере деятельности правообладателя противопоставленной международной регистрации с переводом на русский язык;
- информация о сфере деятельности заявителя.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.08.2018) международной регистрации №1428597 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, вступившие в силу 31.08.2015 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя

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

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 по международной регистрации №1428597 представляет собой словесное обозначение "CELESTIA", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1437207 с конвенционным приоритетом от 04.05.2018, представляет собой словесное обозначение "CELLESTIA", выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ

"Chemical products for use in industry and science" (*химические продукты для использования в промышленности и науке*).

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов "CELESTIA" - "CELLESTIA", обусловленного наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, графического сходства за счет использования заглавных печатных букв однлгл (латинского) алфавита. Кроме того, товары 01 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак, носят обобщающий характер, к которым могут быть отнесены и товары узкоспециального назначения и применения (*катализатор гидроочистки для использования при переработке масла*), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597.

Вместе с тем, из представленных материалов следует, что сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака различны: заявитель представляет собой крупнейшую компанию в области добычи и переработки нефти, а правообладатель противопоставленного знака, являясь фармацевтической компанией, занимается разработкой инновационных препаратов против онкологических заболеваний.

С учетом указанного заявитель получил от правообладателя противопоставленного знака письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют некоторые визуальные и фонетические различия, обусловленные присутствием в противопоставленном знаке удвоенной буквы "L".

Кроме того, в письме-согласии прямо указано на то, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака осуществляют свою деятельность в различных сферах, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1428597 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.02.2020, отменить решение Роспатента от 29.11.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1428597.