

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 21.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Имбиан Лаб" (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019766454, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение **Imbian** по заявке № 2019766454 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.12.2019 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 10.04.2021 о государственной регистрации принято в отношении части товаров 10 класса МКТУ, а также части услуг 35 и всех услуг 42 классов МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров товарному знаку было отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров и услуг:

- комбинированным товарным знаком «IMBA» по свидетельству №760417 [1] для однородных товаров 05 класса МКТУ;
- словесным товарным знаком «СИМБИОН SIMBION» по свидетельству №646376 [2] для однородных товаров 05 класса МКТУ;
- изобразительным товарным знаком по свидетельству №698634 [3] для однородных товаров 10 класса МКТУ;
- серией (блоком) изобразительных знаков по международным регистрациям №1224225, №1140395, №1140394 [4-6] для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку они отличаются фонетически и графически за счет разного количества входящих в обозначения букв и звуков, разного состава звуков и их расположения в знаках, использования в них разной цветовой гаммы;
- степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален. Изображение сердца в виде галочки не является в какой-либо степени оригинальным элементом, поскольку встречается в иных товарных знаках, у многих брендов, данное изображение широко используется разными пользователями, что подтверждается результатами поискового запроса в сети Интернет;
- из-за частого использования разными производителями указанные обозначения утратили различительный характер и не способны индивидуализировать товары и услуги. Учитывая факт распространенности изобразительного элемента в виде стилизованного сердца, а также тот факт, что у заявителя данный элемент не является доминирующим и обладает оригинальной

цветовой гаммой, обозначение по заявке может быть зарегистрировано для товаров 10 класса МКТУ, поскольку сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения;

- заявитель просит коллегия учесть то обстоятельство, что заявитель является реальным производителем товаров 05, 10 классов МКТУ. Информация о деятельности заявителя доступна на официальном сайте <https://imbian.ru/>;

- согласно сведениям с указанного сайта производство ГК «ИМБИАН» находится в «Наукограде» поселка Кольцово Новосибирской области и входит в список резидентов Научно-производственного комплекса. Производственная база располагается в непосредственной близости с ГНЦВБ ВЕКТОР, АО «НПК «КАТРЕН», Биотехнопарк «Кольцово», ООО «Ангиолайн интервенционал девайс», ООО «СФМ Фарм», ООО «БИОКОР» и другими научно производственными комплексами Федерального значения;

- на производственной базе ГК «ИМБИАН» выполняется весь технологический цикл производства и контроля качества ИФА-наборов и мультиплексных тест-систем на основе белковых матриц (иммуночипов). Основой Научно-производственного комплекса Кольцово является научное и практическое обеспечение противодействия глобальным биологическим угрозам. Перспективные разработки ГК «ИМБИАН» позволяют вывести на качественно новый уровень диагностику, лечение и профилактику многих инфекционных заболеваний. «ГК «ИМБИАН» произведены, апробированы и проходят сертификацию наборы иммуночипов для выявления IgG к антигенам различных инфекционных агентов, а также наборы иммуночипов для одновременного выявления и антигенов, и антител IgG. Кроме того, в настоящий момент разрабатываются мультиплексные наборы для одномоментного определения в исследуемом материале антигенов и антител различных классов - IgG и IgM».

В дополнение к возражению были представлены оригиналы писем-согласий на регистрацию товарного знака по заявке №2019766454 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, полученных от правообладателей противопоставленных знаков [1-2].

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2019766454.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты (22.12.2019) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2019766454 представляет собой



Согласно возражению решение Роспатента от 10.04.2021 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака для товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков [1-3], правовая

охрана которым предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателями противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-2] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2019766454 на имя заявителя в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ - препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для медицинских целей, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков [1-2] в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, обусловленные разным количеством слов, слогов, букв и звуков, а также различием в их графическом исполнении.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителями противопоставленных товарных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2019766454 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (писем-согласий) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для указанных выше товаров 05 класса МКТУ.



Что касается противопоставленного экспертизой товарного знака [3], зарегистрированного в отношении товаров 10 класса МКТУ – электрокардиографы; приборы для измерения артериального давления; термометры для медицинских целей; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; приборы для измерения пульса; томографы для использования в медицинских целях; кардиотонометры; мониторы состава тела; браслеты для медицинских целей, то в результате анализа этого знака на предмет сходства до степени смешения в отношении части

заявленных товаров 10 класса МКТУ с заявленным обозначением коллегия установила следующее.



Сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на ряд отличий, обусловленных использованием в знаках разной цветовой гаммы и наличием в заявленном обозначении словесного элемента, поскольку обозначения содержат сходный изобразительный элемент в виде стилизованного сердца, латинской буквы V или галочки, что способствует формированию сходного зрительного впечатления от сопоставляемых обозначений. Сходство изобразительного элемента заявленного обозначения с изобразительным товарным знаком [3] определяется сходством их внешней формы и заложенной в них идеи.

Следует отметить, что указанный изобразительный элемент является оригинальным и запоминающимся, способным индивидуализировать товары наравне со словесным элементом заявленного обозначения, в связи с чем у

потребителя может сложиться представление о том, что производителем товаров под сопоставляемыми обозначениями является одно и то же лицо.

Анализ товаров 10 класса МКТУ сравниваемых перечней заявки и товарного знака, показал, что такие товары как «анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; анализаторы холестерина; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тела для медицинских целей; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты для тестов ДНК и РНК для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; биоманнитные кольца для медицинских целей; браслеты акупрессурные; браслеты для медицинских целей; браслеты против тошноты; браслеты противоревматические; гастроскопы; гемоцитометры; глюкометры; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; камеры-эндоскопы для медицинских целей; кардиомониторы; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; наклейки-индикаторы температуры для медицинских целей; офтальмометры; офтальмоскопы; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; рентгенограммы для медицинских целей; стетоскопы; сумки с наборами медицинских инструментов; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; трубки рентгеновские для медицинских целей; трубки с радиом для медицинских целей; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; чемоданчики для медицинских инструментов; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электрокардиографы» являются однородными товарам 10 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак являются однородными



товарам 10 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [3], поскольку они либо совпадают по виду (электрокардиографы, термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; мониторы состава тела; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; браслеты для медицинских целей), либо относятся к одной родовой группе товаров (приборы и аппаратура для диагностики, их части и аппаратура для лечебной физкультуры), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Остальные товары 10 класса МКТУ заявленного перечня не являются однородными товарам 10 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака [3], так как они относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Таким образом, с учетом того, что заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с товарным знаком [3] в отношении вышеуказанных товаров 10 класса МКТУ, вывод экспертизы о несоответствии обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода возражения о том, что заявитель является реальным производителем товаров 05, 10 классов МКТУ, следует отметить, что указанное обстоятельство не снимает оснований для отказа в регистрации по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано только для части заявленных товаров 05 и 10 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.06.2021, изменить решение Роспатента от 10.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019766454.**