

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2022, поданное компанией Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518594, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «FX CORAL» по международной регистрации №1518594 с конвенционным приоритетом от 02.08.2019, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.12.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01.04.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518594 на основании предварительного отказа, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518594 послужило его сходство до степени смешения со словесным товарным знаком «CORAL» по свидетельству

№358027, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя ООО «Корал-Сервис», Санкт-Петербург.

Кроме того, было отмечено, что буквосочетание «FX» в составе обозначения является неохраняемым элементом на основании требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2022, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением и просит рассмотреть следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- по мнению заявителя, товары 10 класса, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по международной заявке №1518594, не являются однородными товарам 5 и 10 классов, а также услугам 35 класса, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак № 358027;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 класса (медицинские приборы для использования в терапевтических процедурах по очистке крови; диализаторы), которые являются узкоспециализированными и используются исключительно высококвалифицированными специалистами для пациентов с почечной недостаточностью при поведении диализа;

- продукция заявителя является узкоспециализированным высокотехнологичным и дорогостоящим медицинским оборудованием и относится к медицинской сфере, ее приобретение требует повышенного внимания и тщательного правового анализа заключаемых договоров поставки, соответственно, вероятность спонтанного приобретения таких товаров потребителями исключена и, следовательно, вероятность смешения подобных товаров с товарами и услугами других лиц оценивается как крайне низкая;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 358027 зарегистрирован в отношении товаров 10 класса (аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая

электрическая; аппаратура физиотерапевтическая), которые имеют другое функциональное назначение, потребительские свойства и круг потребителей;

- заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленного товарного знака визуально, фонетически и семантически, что позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- поскольку владелец противопоставленного товарного знака не производит какие-либо товары, компанией заявителя было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по регистрации № 358027 в связи с неиспользованием (исковое заявление компании заявителя получено и зарегистрировано Арбитражным судом 27.01.2022 под номером дела СИП-73/2022).

- по мнению заявителя, элемент «FX» является составной частью заявляемого обозначения и должен оцениваться не отдельно, а в его составе, так как данный элемент легко читается, произносится и запоминается, а также не является термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида или общепринятым символом и термином и, кроме того, не характеризует товары, в том числе не указывает на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, а также не представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, то заявитель не видит оснований для применения положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту заявленного обозначения, и предоставить правовую охрану товарному знаку «FX CORAL» по международной регистрации № 1518594 для всех заявленных товаров.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.01.2022, было приостановлено, что было обусловлено вынесением Судом по интеллектуальным правам Определения о принятии обеспечительных мер от 01.04.2022 до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу № СИП-73/2022, связанному с

досрочным прекращением охраны противопоставленного товарного знака на основании неиспользования, которое может иметь значение для результатов рассмотрения возражения по данному делу.

В связи с Определением об отмене обеспечительных мер от 02.12.2022 по делу №СИП-73/2022, рассмотрение спора было возобновлено, при этом заявителем был представлен оригинал письма-согласия, выданный в рамках мирового соглашения, заключенного заявителем с правообладателем противопоставленного товарного знака, а также копия этого мирового соглашения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.08.2019) международной регистрации №1518594 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;

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 №1518594 представляет собой словесное обозначение «FX CORAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ:

Medical devices for use in blood purification therapies; dialyzers. (Медицинские изделия для использования в терапии очистки крови; диализаторы).

Коллегия не может согласиться с мнением заявителя относительно охраноспособности буквосочетания «FX», которое представляет собой сочетание букв, не обладающее словесным характером и не воспринимаемое как слово. Соответственно, вывод о том, что данный элемент не обладает различительной способностью и может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №358027 представляет собой словесное обозначение «CORAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, который охраняется, в частности, в отношении следующих товаров 05, 10 классов МКТУ:

05 - бандажи гигиенические; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для стерилизации.

10 - аппаратура для анализов; аппаратура для анализов крови; аппаратура для анестезии; аппаратура для искусственного дыхания; аппаратура для физических упражнений; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты для рентгенотерапии; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; вибраторы горячего воздуха; вибромассажеры; зонды; зонды уретральные; капельницы; капельницы пузырьковые; катетеры; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лампы; лампы кварцевые медицинские; лампы ультрафиолетовые; мебель специальная для медицинских целей; насосы для

медицинских целей; перчатки для массажа; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; приборы аэрозольные; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; респираторы для искусственного дыхания; трубки дренажные медицинские; штифты для зубного протезирования.

Сходство знака по международной регистрации №1518594 с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического и визуального сходства словесных элементов «FX CORAL»-«CORAL», что обусловлено полным фонетическим и визуальным вхождением противопоставленного товарного знака в знак по международной регистрации №1518594, а также однородностью товаров 10 класса МКТУ, относящихся к одной родовой позиции (медицинские приборы и оборудование), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя товарного знака по свидетельству №358027 письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518594 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №358027 в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют определенные фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1518594 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 №1518594 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2022, отменить решение Роспатента от 01.04.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1518594 с включением буквосочетания «FX» в состав знака в качестве неохраняемого элемента.