

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566387 (далее – решение Роспатента), поданное биоМеррьё, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «CLARION» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.10.2020 за №1566387 на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 20.02.2023 знаку по международной регистрации №1566387 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «**Clarion**» по свидетельству №115639 с приоритетом от 23.04.1992 (срок действия исключительного права продлен до 23.04.2032), зарегистрированным на имя Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд., 7-2 Синтосин, Туо-ку, Сайтама-си, Сайтама, Япония, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.02.2023, отметив, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566387 на имя заявителя в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

Предоставление письма-согласия обусловлено тем фактом, что компания правообладателя противопоставленного товарного знака Faurecia Clarion Electronics Co., Ltd. (Форесия Клариион Электронике Ко., Лтд.) специализируется в области производства автомобильных аудиосистем, автомобильных навигационных систем, визуального оборудования, автобусного оборудования и оборудования связи.

В то же время, компания заявителя bioMérieux Inc. (биоМерье, Инк.) является мировым лидером в области диагностических решений (специализируется на производстве реагентов, приборов, программного обеспечения, услуг в данной области), которые определяют источник заболевания и загрязнения для улучшения здоровья пациентов и обеспечения безопасности потребителей. В настоящее время компания bioMérieux присутствует в 44 странах и обслуживает более 160 стран через большую сеть дистрибьюторов.

Таким образом, компании не являются конкурентами друг другу и их продукция не пересекается на рынке, о чем также сообщает правообладатель противопоставленного товарного знака в письме-согласии.

При сравнении заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ с товарами 09 класса МКТУ по противопоставленной регистрации можно сделать вывод об их принадлежности к разным видам товаров/услуг, а именно: услуги заявителя представляют собой узкоспециализированное программное обеспечение как услугу для изучения инфекционных заболеваний, профилактики инфекций и контроля над ними, управления противомикробными препаратами и лабораторного управления, в то время как товары по противопоставленной регистрации представляют собой различные приборы и инструменты, носители информации, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты,

оборудование для обработки информации, огнетушители. Сравнимые товары и услуги также имеют разные потребительские свойства, функциональное назначение, условия и каналы их реализации и круг потребителей.

Следовательно, сравнимые товары и услуги не являются однородными и у потребителя не может возникнуть представление о том, что они производятся/оказываются одной компанией.

Кроме того, знаки имеют существенные отличия, заключающиеся, прежде всего, в разном графическом исполнении сравнимых обозначений.

Также заявитель отметил, что обе компании являются лидерами в своей области и мирно сосуществуют в различных странах мира.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1566387 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии 09.01.2024 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №115639 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2020) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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 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.

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

Знак по международной регистрации №1566387 представляет собой словесное обозначение «CLARION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для услуг 42 класса МКТУ *«software as a service (SAAS) services featuring software for infectious disease surveillance, infection prevention and control, antimicrobial stewardship and laboratory management»* (программное обеспечение как услуга (SAAS), включающее программное обеспечение для эпиднадзора за инфекционными заболеваниями, профилактики инфекций и борьбы с ними, контроля за противомикробными препаратами и управления лабораториями).

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «**Clarion**» по

свидетельству №115639, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №115639 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи (воспроизведения звука или изображений), магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации, вычислительные машины, огнетушители»*.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 20.02.2023.

Заявитель получил письменные согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором Форесия Кларион Электроникс Ко., Лтд., Япония, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1566387 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком.

Кроме того, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака не являются конкурентами и их продукция не пересекается на рынке, о чем правообладатель противопоставленного товарного знака сообщает в письме-согласии (1).

Компания заявителя bioMérieux Inc. (биоМерье, Инк.) является мировым лидером в области диагностических продуктов (реагентов, приборов, программного

обеспечения), которые определяют источник заболевания и загрязнения для улучшения здоровья пациентов и обеспечения безопасности потребителей.

Правообладатель противопоставленного товарного знака специализируется на производстве автомобильных аудиосистем, автомобильных навигационных систем, визуального оборудования, автобусного оборудования и оборудования связи.

Принимая во внимание наличие графических различий между сравниваемыми знаками, а также различные сферы деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №115639 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1566387 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2023, отменить решение Роспатента от 20.02.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1566387 в отношении услуг 42 класса МКТУ «software as a service (SAAS) services featuring software for infectious disease surveillance, infection prevention and control, antimicrobial stewardship and laboratory management».