


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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2024, поданное Б.Дж.Ж.Ф. Пантер Медикал Эквипмент Ко., Лтд, Китайская Народная Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760810, при этом установила следующее.

По заявке № 2022760810, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2022, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака обозначения

«  » в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В соответствии с заявлением заявителя, поступившим 03.03.2023, перечень товаров и услуг, указанный в заявке № 2022760810, изменен на следующий:

10 – иглы для медицинских целей; приспособления для ухода за больными; хирургическое оборудование и инструменты; медицинское оборудование и инструменты; инструмент для сшивания гомеостаза; хирургические имплантаты из искусственных материалов; ортопедические изделия; степлеры хирургические;

скобы для степлеров хирургических; хирургические нити; шовные материалы; иглы для наложения швов; все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики.

Роспатентом 07.12.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022760810 в отношении части заявленных товаров 10 класса МКТУ. В отношении иной части заявленных товаров в регистрации товарного знака отказано, поскольку установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаками « PANTHER FUSION » по международной регистрации № 1269451 (приоритет по дате последующего указания: 19.06.2019), «PANTHER» по международной регистрации № 1447528 (приоритет по дате последующего указания: 19.06.2019), зарегистрированными на имя Gen-Probe Incorporated, США, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что словесный элемент «HEALTHCARE» (в переводе с английского языка на русский язык означает «здравоохранение, охрана здоровья», см. https://new_en_ru.academic.ru/40490/healthcare) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование учреждения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2024, заявитель сообщил о предоставлении правообладателем противопоставленных товарных знаков письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 07.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с учетом новых обстоятельств.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Оригинал письменного согласия Gen-Probe Incorporated, США, в отношении регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2022760810, подписанный 24.04.2024 на английском и русском языках.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.08.2022) заявки № 2022760810 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

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



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022760810 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде композиции из линий и фигур, образующих букву «Р», вписанную в прямоугольник, а также словесные элементы «Panther», «Healthcare», выполненные буквами латинского алфавита, расположенные в две строки справа от изобразительного элемента и разделенные горизонтальной чертой. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, перечисленных выше в настоящем заключении.

В рамках применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствующими регистрации заявленного обозначения являлись знаки « **PANTHER FUSION** »

по международной регистрации № 1269451, «PANTHER» по международной регистрации № 1447528.

Доминирующим элементом заявленного обозначения является слово «Panther», поскольку слово «Healthcare» не оказывает влияния на индивидуализирующую способность товарного знака в силу своего описательного характера, является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а изобразительный элемент, напоминающий по форме первую букву слова «Panther» усиливает внимание потребителя именно на этом слове.

Слово «Panther» (в переводе с английского языка на русский язык «пантера; леопард; барс» – см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/979562>) заявленного обозначения воспроизводит противопоставленный знак по международной регистрации № 1447528, а также основной элемент противопоставленного знака по международной регистрации № 1269451, в связи с чем заключение о сходстве сравниваемых обозначений основано на фонетическом и смысловом тождестве их доминирующего / единственного элемента. Визуальные особенности имеют второстепенный характер в силу превалирования иных критериев.

Товары *«иглы для медицинских целей; приспособления для ухода за больными; хирургическое оборудование и инструменты; медицинское оборудование и инструменты; инструмент для сшивания гомеостаза; хирургические имплантаты из искусственных материалов; степлеры хирургические; скобы для степлеров хирургических; хирургические нити; шовные материалы; иглы для наложения швов; все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики»*, в отношении которых в регистрации обозначения по заявке № 2022760810 было отказано, являются медицинскими изделиями, в том числе, инструментами и оборудованием для медицинских целей. Данные товары однородны товарам *«automated in vitro diagnostic specimen analyzer instrument, and parts therefor, for the detection and assay of analytes in biological specimens for medical diagnostic use» / «автоматизированный прибор для анализа диагностических образцов in vitro и комплектующие к нему для обнаружения и анализа*

анализируемых веществ в биологических образцах для использования в медицинской диагностике», «automated in vitro diagnostic specimen analyzer instrument and parts thereof, for the detection and assay of analytes, all for medical diagnostic use» / «автоматизированный прибор для анализа образцов для диагностики *in vitro* и его части для обнаружения и анализа аналитов для использования в медицинской диагностике» (автоматизированный перевод: <https://translate.yandex.ru/>), в отношении которых противопоставленным знакам по международным регистрациям №№ 1447528, 1269451 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (см. <https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1325162701>, <https://madrid.wipo.int/documentaccess/documentAccess?docid=1325162501>).

Ограничение заявителем перечня товаров путем добавления формулировки «*все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики*», несмотря на узкую сферу применения товаров противопоставленных регистраций (для медицинской диагностики), не приводит к отсутствию однородности, поскольку сравниваемые товары относятся к общей родовой группе, имеют общие условия реализации и круг потребителей.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и названных противопоставлений, а также вывод об однородности товаров, представленных в сравниваемых перечнях, заявитель не оспаривает, однако приводит сведения о дополнительном обстоятельстве, которое свидетельствует о преодолении названных противопоставлений.

К таким обстоятельствам относится письменное согласие Gen-Probe Incorporated, США, подписанное 24.04.2024, в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков сообщает, что не возражает против регистрации обозначения по заявке № 2022760810 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ, а именно: «*иглы для медицинских целей; приспособления для ухода за больными; хирургическое оборудование и инструменты; инструмент для сшивания гомеостаза; хирургические имплантаты из искусственных материалов; ортопедические*

изделия; степлеры хирургические; скобы для степлеров хирургических; хирургические нити; шовные материалы; иглы для наложения швов; все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики».

В отношении возможности принятия письменного согласия (1) правообладателя противопоставленных товарных знаков коллегия отмечает следующее.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

В то же время волеизъявление правообладателя противопоставленных товарных знаков касается только части заявленных к регистрации товаров, а именно, согласие не распространяется на товары *«медицинское оборудование и инструменты»* с сохранением ограничительной формировки *«все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики».*

Поскольку коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородность заявленных товаров, затронутых отказом, товарам, указанным в противопоставленных перечнях, то согласие позволяет снять имеющиеся противопоставления только в объеме волеизъявления их правообладателя, следовательно, в отношении товаров *«медицинское оборудование и инструменты; все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики»* заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В то же время для иных заявленных товаров (*иглы для медицинских целей;*

приспособления для ухода за больными; хирургическое оборудование и инструменты; инструмент для сшивания гомеостаза; хирургические имплантаты из искусственных материалов; ортопедические изделия; степлеры хирургические; скобы для степлеров хирургических; хирургические нити; шовные материалы; иглы для наложения швов; все вышеуказанные товары не предназначены для использования в оборудовании для медицинской диагностики) регистрация товарного знака соответствует положениям законодательства.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2024, изменить решение Роспатента от 07.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022760810.