

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2024 поданное компанией «Seqirus UK Limited», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1701927, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «CSL SEQIRUS» с конвенционным приоритетом от 26.05.2022 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1701927 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 и услуг 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.10.2023 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1701927 в отношении товаров 01 и услуг 41, 42, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «CSL».

В предварительном решении Роспатента 09.03.2023 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1701927 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «SEQYROZ» по международной регистрации №1640775 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Указывалось также, что элемент «CSL» не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указывалось, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1640775 прекращена в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ. В этой связи противопоставленный экспертизой товарный знак по международной регистрации №1640775 должен быть снят в качестве противопоставления.

Кроме того, заявителем выражено согласие с исключением из правовой охраны элемента «CSL».

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1701927, в том числе в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление Ведомства по патентам и товарным знакам США о прекращении базовой заявки №90798100 (1);
- уведомление МБ ВОИС о прекращении действия международной регистрации №1640775, перевод на русский язык (2);
- сведения о международной регистрации № 1640775 из реестра МБ ВОИС, перевод на русский язык (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (26.05.2022) знака по международной регистрации №1701927 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетание букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Согласно пункту 34 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Знак по международной регистрации №1701927 представляет собой словесное обозначение «CSL SEQIRUS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что он включает в свой состав элемент «CSL», который не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку состоит только из согласных

букв, не образующих слово, выполненных стандартным шрифтом. В силу изложенного, элемент «CSL», не занимающий доминирующее положение в обозначении, может быть включен в качестве неохраняемого элемента, с чем заявитель выразил свое согласие.

Помимо этого, решение Роспатента от 27.10.2023 основано на наличии ранее зарегистрированного товарного знака по международной регистрации №1640775, являющегося сходным со знаком по международной регистрации №1701927 в силу фонетического сходства словесных элементов «SEQYROZ» и «SEQIRUS».

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1701927, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, так как относятся к родовому понятию «медицинские и фармацевтические препараты».

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений в отношении однородных товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией были выявлены новые обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при принятии решения. К данным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1640775 прекращена полностью, в связи с прекращением действия базовой заявки №90798100.

Запись о прекращении действия международной регистрации № 1640775 внесена в международной реестр МБ ВОИС 29.06.2023. Номер бюллетеня МБ ВОИС и дата публикации уведомления о прекращении действия международной регистрации № 1640775 - 2023/26 Gaz, 13.07.2023.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1701927 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2024, отменить решение Роспатента от 27.10.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1701927 в отношении всех товаров 01, 05 и услуг 41, 42, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «CSL».