

зарегистрированным на имя Бауш энд Ломб Инкорпорейтед (корпорация штата Нью-Йорк), Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 09, 10 классов МКТУ;

- товарным знаком «**ENVISTA**» по свидетельству № 329071 (приоритет от 26.02.2006, срок действия продлен до 26.02.2026), зарегистрированным на имя Бауш энд Ломб Инкорпорейтед (корпорация штата Нью-Йорк), Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ;

- знаком «ENVISTA» по международной регистрации №936432 (приоритет от 20.04.2007), зарегистрированным на BAUSCH & LOMB INCORPORATED, New York 14604, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 09, 10 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель не согласен с выводом о сходстве сравниваемых обозначений. Вместе с тем, между заявителем и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 427687, 329071 и международной регистрации № 936432 в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-11/2025 было заключено мировое соглашение, в соответствии с условиями которого правообладатель противопоставленных товарных знаков дал свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 09, 10 классов МКТУ. На основании изложенного в возражении, поступившем 30.09.2024, содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 09, 10 классов МКТУ.

Заявителем 28.01.2026 был представлен оригинал мирового соглашения [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.08.2021) заявки №2021749127 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.


В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из фантазийного изобразительного элемента и слова «Envista», выполненное буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 29.11.2023 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака на основании несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия сходных до степени смешения знаков «

ENVISTA HYDROSTABLE

» по свидетельству № 427687;

«**ENVISTA**» по свидетельству № 329071; «ENVISTA» по международной регистрации №936432, зарегистрированных на имя компании Бауш энд Ломб Инкорпорейтед (корпорация штата Нью-Йорк) (BAUSCH & LOMB INCORPORATED), США. Правовая охрана знаков предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством основных индивидуализирующих элементов знаков «ENVISTA».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.11.2023.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что между заявителем и правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 427687, 329071 и международной регистрации № 936432 в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела № СИП-11/2025 было заключено мировое соглашение, в соответствии с условиями которого правообладатель противопоставленных товарных знаков дал свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05, 09, 10 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, в заявленном обозначении присутствует изобразительный элемент, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений об их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749127 в отношении товаров 05, 09, 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2024, отменить решение Роспатента от 29.11.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749127.