

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.01.2024, поданное компанией «Carl Zeiss Meditec AG», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1430650, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**SMILE**» №1430650 произведена Международным Бюро ВОИС 13.09.2018 на имя заявителя «Carl Zeiss Meditec AG» в отношении товаров и услуг 09, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 23.03.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1430650 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 42

классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1430650 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено сходство до степени смешения с товарным знаком «SMILE», заявка №2022717748 (свидетельство №976252) с приоритетом от 23.03.2022, зарегистрированной на имя АО «ВАЙТ МЕДИА», 119035, Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д.5, эт/пом/ком 1/VI/5, в отношении однородных товаров 09, 42 классов МКТУ.

В поступившем 19.01.2024 возражении заявителем были представлены следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован только в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ: доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; наборы данных, записанные или загружаемые,

- заявленные товары/услуги и товары в отношении которых правовая охрана предоставлена противопоставленному товарному знаку относятся к разному виду,

- товары противопоставленного товарного знака «наборы данных, записанные или загружаемые» и заявленные товары «программное обеспечение» не являются однородными,

- товары противопоставленного товарного знака «доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; наборы» знака имеют материальную форму, тогда как товары заявителя не имеют материальной формы,

- программное обеспечение служит для обеспечения функционирования электронных устройств и выполнения этими устройствами определенных задач, наборы данных, сами по себе, не могут выполнять такую функцию,

- правообладатель противопоставленного товарного знака не является известным производителем программного обеспечения,

- компания «Carl Zeiss Méditée AG» является дочерней компанией «Carl Zeiss AG», согласно информации, доступной на русскоязычном веб-сайте компании «Carl Zeiss AG» осуществляет свою деятельность в области оптики и оптоэлектроники.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.03.2023 и предоставить правовую охрану на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №1430650 в отношении заявленного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Публикация международной регистрации №1430650 из базы данных Madrid Monitor www3.wipo.int/madrid/monitor/en;

2. Публикация заявки №2022717748 из раздела Открытые реестры <https://www1.fips.ru/registers-web/>;

3. Публикация товарного знака по свидетельству №976252 раздела Открытые реестры <https://www1.fips.ru/registers-web/>;

4. Публикации с ресурсов из сети интернет, упомянутых в настоящем возражении, в отношении понятий «программное обеспечение» и «наборы данных»;

6. Копия Решения о государственной регистрации товарного знака от 15.08.2023, вынесенное в отношении противопоставленной заявки №2022717748.

На заседании коллегии, состоявшемся 04.03.2024, заявителем был представлен ограниченный перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Заявленные товары и услуги 09, 42 классов МКТУ были дополнены фразой «для использования в области медицины (for use in the mdical filed),

В соответствии с пунктом 45 Правил ППС коллегией основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса были дополнены ссылкой на международную регистрацию №1253904, зарегистрированную на имя «APPS2KILL4 Sp. z o.o.», ul. Skoroszewska 10 m. 10, PL-02-495 Warszawa, Польша (приоритет 27.04.2015), в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами и услугами 09, 42 классов МКТУ.

На состоявшемся 23.04.2024 заседании коллегии было представлено дополнение к поданному возражению, доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявителю не известно о том, чтобы правообладатель по международной регистрации №1253904 осуществлял деятельность в области программ/программного обеспечения для использования в медицинской сфере,

- ограниченный перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, и товары противопоставленной международной регистрации №1253904 имеют совершенно разное назначение, как следствие разные каналы реализации и разный круг потребителей, у потребителей не возникнет представление об одном источнике происхождения товаров,

- правовая охрана противопоставленному товарному знаку международной регистрации №1253904 не предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ. Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, подразумевают их оказание третьим лицам, а с учетом испрашиваемого ограничения «создание программ для обработки данных для использования в области медицины», заказчиками будут являться компании/лица, осуществляющие свою деятельность в сфере медицины,

- ограниченный заявленный перечень товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ не содержит товаров/услуг, однородных товарам/услугам противопоставленной международной регистрации №1253904,

- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком международной регистрации №1253904 имеются фонетические, семантические и графические отличия (Публикация международной регистрации N1253904 из базы данных Madrid Monitor www3.wipo.int/madrid/monitor/en Приложение 7).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (13.09.2018) регистрации в МБ ВОИС правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (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.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

SMILE

Словесный знак «**SMILE**» по международной регистрации №1430650 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны

SMILE

товарные знаки [1] «**SMILE**» по свидетельству №976252 (заявка

№2022717748), [2] «**1smile**» по международной регистрации №1253904, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые обозначения характеризуются полным фонетическим, семантическим («Smile» - улыбка, улыбаться, <https://translate.academic.ru/smile/xx/ru/>) и визуальным тождеством.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что все обозначения включают в себя фонетически и семантически («Smile» - улыбка, улыбаться, <https://translate.academic.ru/smile/xx/ru/>) тождественные словесные элементы «SMILE» и «smile».

С точки зрения визуального восприятия заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными, так как выполнены буквами латинского алфавита, что позволяет ассоциировать друг с другом сопоставляемые обозначения.

Наличие в противопоставленном товарном знаке [2] цифры «1» не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически тождественных словесных элементов «SMILE» и «smile».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются в высокой степени сходными друг с другом за счет

установленного фонетического, семантического и визуального сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности испрашиваемых товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана по международной регистрации №1430650 испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ:

09 - программное обеспечение для использования в области медицины (*Software for use in the medical filed*),

42 - создание программ для обработки данных для использования в области медицины (*Creating programs for data processing for use in the medical filed*).

Противопоставленные товарные знаки [1, 2] зарегистрированы в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

[1] - «доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; наборы данных, записанные или загружаемые».

[2] – компьютерные программы для мобильных устройств, включая мобильные телефоны и планшеты, компьютерные программы для телевизоров и игровых приставок, записанные компьютерные программы, загружаемые компьютерные программы, коврики для мыши, чехлы для мобильных телефонов и планшетов; ни один из вышеперечисленных товаров не предназначен для медицины или хирургии

(computer programs for mobile devices, including mobile phones and tablets, computer programs for television sets and games consoles, recorded computer programs, downloadable computer programs, mouse pads, cases for mobile phones and tablets; none of the aforesaid goods in the field of medicine or surgery).

Сравнительный анализ перечня товаров и услуг заявленного обозначения и товаров 09 класса противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Заявленные товары и услуги 09, 42 классов МКТУ, как товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к области компьютерных технологий.

Кроме того, услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения являются сопутствующими с товарами 09 класса МКТУ, поскольку предназначены для применения в одной области, неразрывно связаны между собой в процессе производства и дальнейшего использования.

Таким образом, заявленные товары и услуги 09, 42 класса МКТУ являются однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку относятся к одному и тому же роду «компьютерному программному обеспечению» (в этой связи вероятно возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу), имеют одно назначение, один круг потребителей и каналы реализации.

Коллегия отмечает, что испрашиваемые товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ «интерфейсы для компьютеров; наборы данных, записанные или загружаемые» противопоставленного товарного знака [1] можно отнести к категории взаимодополняемых товаров, поскольку программное обеспечение используется, в том числе, для обработки, воспроизведения данных и неразрывно с ним связано.

Следует также отметить, что данные товары могут совместно использоваться, поскольку тесно связаны друг с другом, что может способствовать смешению этих товаров в сознании потребителей, учитывая тождество обозначений, которыми эти товары маркируются.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод об однородности товаров 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Коллегия отмечает, что заявленный перечень товаров 09 класса с указанием уточняющей формулировки «для использования в области медицины» не может повлиять на вывод об отсутствии однородности сравниваемых товаров/услуг заявленного обозначения и товаров противопоставленных товарных знаков [1, 2], поскольку коллегией установлена их принадлежность к единой родовой группе – программное обеспечение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по международной регистрации №1430650, следует признать обоснованным.

Принимая во внимание вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2023.