

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2024, поданное компанией Alcon Inc., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1728493, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « Accelerator» с конвенционным приоритетом от 01.11.2022, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1728493 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 29.02.2024 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1728493 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак сходен до

степени смешения с зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет комбинированным товарным знаком

«  КСЕЛЕРАТОР » по свидетельству №658712 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют разные виды деятельности, в связи с чем деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не пересекаются;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №658712, выражает свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1728493 на имя заявителя в отношении нижеуказанного перечня услуг 41 класса:

«Educational services, namely, training services for professionals in the field of ophthalmology» («образовательные услуги, а именно услуги по обучению специалистов в области офтальмологии»).

- заявитель представил оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента 29.02.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1728493 в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы заявителя, изложенные в возражении.

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

С учетом конвенционного приоритета (01.11.2022) знака по международной регистрации №1728493 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 настоящем пункте, 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, 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).

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

Знак  **Accelerator** » по международной регистрации №1728493 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Accelerator», выполненным буквами латинского алфавита, сбоку от которого расположен изобразительный элемент в виде ромба с закругленными углами, внутри которого расположены две фигуры в виде стрелок.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак  » по свидетельству №658712 является комбинированным со словесным элементом «АКСЕЛЕРАТОР», выполненным буквами русского алфавита, при этом литера «А» выполнена в оригинальной графике в виде геометрической фигуры - стилизованной звезды. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, белом, черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 41 класса МКТУ.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения следует считать словесный элемент «Accelerator», так как он запоминается легче, чем изобразительный, способствует воспроизведению

знака.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом также является словесный элемент «АКСЕЛЕРАТОР».

Словесные обозначения «Accelerator» и «АКСЕЛЕРАТОР» являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений на основании наличия совпадающих звуков e/E, l/L, e/E, r/P, a/A, t/T, o/O, r/P в сравниваемых обозначениях, их расположения по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов и их расположения, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава согласных и гласных звуков. Отличаются обозначения только звуками «Асс-» и «АКС-», расположенными в их начальной части, которые также могут быть близкими по звучанию, поскольку по правилам чтения латинского языка буква «С» произносится как «Ц», «К», «С».

Графические различия обозначений обусловлено использованием букв разных алфавитов.

Семантическое сходство обусловлено совпадением смыслового значения словесных элементов «Accelerator» и «АКСЕЛЕРАТОР». Словесный элемент «Accelerator» выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и в переводе с английского языка имеет следующие значения: «ускоритель, акселератор» (см. электронный словарь - <https://www.multitran.com/m.exe?s=Accelerator&l1=2&l2=1>).

В связи с указанным следует отметить, что сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «educational services, namely, training services for professionals in the field of ophthalmology» («образовательные услуги, а именно услуги по обучению специалистов в области офтальмологии») однородны услугам 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные»,

в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как они относятся к одной родовой категории услуг "услуги образования", имеют одно назначение и один круг потребителей.

Сходство сравниваемых знаков и однородность услуг заявителем не оспаривается.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №658712, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1728493 в отношении услуг 41 класса МКТУ «educational services, namely, training services for professionals in the field of ophthalmology» (перевод: «образовательные услуги, а именно услуги по обучению специалистов в области офтальмологии»).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны знак по международной регистрации 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 товарным знаком.

Так, испрашиваемый к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации и противопоставленный знак не тождественны. При этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Коллегией принято во внимание, что компании Alcon Inc. и ООО «Воробьевы горы индипендент», осуществляющие деятельность на различных рынках, заключили соглашение о сосуществовании товарных знаков, регулирующие способы их использования и предусматривающее соответствующие права и обязанности сторон, исключающие какую-либо вероятность смешения или введение потребителя в заблуждение относительно производителя / источника происхождения товаров под товарными знаками сторон, что подтверждено выданным письмом-согласием

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №658712, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1728493.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2024, отменить решение Роспатента от 29.02.2024 предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной

**регистрации №1728493 в отношении всех испрашиваемых услуг 41
класса МКТУ.**