

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 09.09.2024, поданное компанией «ХААГ-СТРЕИТ АГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744612 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ELARA» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.06.2023 с датой конвенционного приоритета от 26.04.2023 за №1744612 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Роспатентом 14.06.2024 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744612 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

Согласно сопроводительному письму к решению Роспатента, знак по международной регистрации №1744612 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «Mobilett Elara Max» по международной регистрации №1744612 с конвенционным приоритетом от 26.04.2023, правовая охрана которому

предоставлена на имя компании «Siemens Healthcare GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ. При этом, представленный заявителем оригинал письма-согласия не может быть учтён, поскольку было установлено, что в нем в качестве правообладателя указана компания «Siemens Helthineers AG», Siemenstrasse 3, 91301 Forchheim, Germany. Однако, на момент вынесения окончательного решения по международной регистрации №1744612 было выявлено, что в соответствии с информацией из Международного реестра товарных знаков владельцем противопоставленной международной регистрации №1417621 является компания «Siemens Healthcare GmbH», Henkestrasse 127, 91052 Erlangen, Germany.

В поступившем возражении от 09.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что в настоящий момент сведения о новом правообладателе знака по международной регистрации №1417621 полностью совпадают со сведениями, приведенными в письме-согласии, в связи с чем противопоставление знака по международной регистрации №1417621 должно быть снято для всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Сопроводительное письмо к окончательному решению об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744612;
2. Копия письма-согласия с переводом и подтверждением подачи оригинала в ФИПС 18.04.2024;
3. Распечатка из базы данных Мадрид монитор, подтверждающая изменение правообладателя знака по международной регистрации №1417621;

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744612 в отношении товаров 10 класса МКТУ «slit lamps for use in the field of ophthalmology» (щелевые лампы для использования в офтальмологии).

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

С учетом даты конвенционного приоритета (26.04.2023) знака по международной регистрации №1744612 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 (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.

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.

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

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.

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.

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.

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).

Словесному знаку «ELARA» по международной регистрации №1744612 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак «Mobilett Elara Max», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица («Siemens Helthineers AG», Siemenstrasse 3, 91301 Forchheim, Germany) в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного знака, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744612 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, 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 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, знак «ELARA» по международной регистрации №1744612 и противопоставленный знак «Mobilett Elara Max» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного знака, 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 №1744612 в отношении товаров 10 класса МКТУ «slit lamps for use in the field of ophthalmology».

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учла, что разночтения в наименовании правообладателя противопоставленного знака были устранены, в связи с чем у коллегии нет оснований для отказа в принятии письма-согласия [2].

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2024, отменить решение Роспатента от 14.06.2024, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1744612 в отношении товаров 10 класса МКТУ «slit lamps for use in the field of ophthalmology».