

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 29.10.2024, поданное Байосенс Уэбстер, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746091, при этом установила следующее.

Обозначение «**CARTO ELEVATE**» по заявке №2023746091 с приоритетом от 30.05.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ *«компьютерное программное обеспечение, а именно программный модуль, используемый в системе электрофизиологической навигации и абляции для кардиографического картирования»*.

Роспатентом было принято решение от 05.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023746091 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения со знаком «ELEVATE» по международной регистрации №1699783 с приоритетом от 06.05.2022 (охрана знака продлена до

21.09.2032), на имя Holcim AG, Швейцария, в отношении однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.10.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы в отношении сходства заявленного обозначения «CARTO ELEVATE» и противопоставленного знака «ELEVATE» и однородности товаров;

- основным элементом заявленного обозначения является элемент «CARTO», с которого не только начитается восприятие заявленного обозначения и который доминирует в рассматриваемом обозначении, но и который является основополагающим в серии знаков, принадлежащей компании заявителя;

- присутствие в заявленном обозначении доминирующего элемента «CARTO», лежащего в основе серии знаков для медицинского программного обеспечения исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1699783 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023746091 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.12.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты подачи (30.05.2023) заявки №2023746091 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

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 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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **CARTO ELEVATE** », выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023746091 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

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

Противопоставленный знак «ELEVATE» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака по международной регистрации №1699783 в заявленное обозначение.

Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом, сближает сравниваемые обозначения визуально.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словосочетание «CARTO ELEVATE» устойчивой семантики не имеет.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения *«компьютерное программное обеспечение, а именно программный модуль, используемый в системе электрофизиологической навигации и абляции для кардиографического картирования»* являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака *«downloadable software for tracking and locating shipments and loads»* / *«загружаемое программное обеспечение для отслеживания и определения местонахождения грузов и отправок»*, поскольку относятся к программному обеспечению. Данные виды товаров имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, могут быть произведены одним и тем же лицом.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1699783, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1699783 в отношении товаров 09 класса МКТУ *«компьютерное программное обеспечение, а именно программный модуль, используемый в системе электрофизиологической навигации и абляции для кардиографического картирования»*.

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 его 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**CARTO ELEVATE**» и «ELEVATE» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2024, отменить решение Роспатента от 05.07.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023746091.