

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.03.2018 возражение, поданное компанией Medela Holding AG, 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 №1302087.

Международная регистрация №1302087 знака «**Sonata**» с конвенционным приоритетом от 21.01.2016 (для товаров 10 класса МКТУ «breast pump membranes; breast pump valves; nipple shields; feeding devices; apparatus, instruments and means for the absorption of food and medicines particularly for premature babies, babies and small children for medical use; nipple protectors; nipple shapers, nipple shields; bag and containers for steam cleaning and sterilization, for medical use; isothermal bags for medical use») произведена Международным Бюро ВОИС 25.02.2016 на имя заявителя (Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b CH-6340 Baar, Suisse) в отношении товаров 10 класса МКТУ «breast pumps; breast pump membranes; breast pump valves; nipple shields; pouches and containers for collecting, freezing, preserving, transporting, reheating mother's

milk and for breastfeeding, for medical use; feeding bottles; feeding bottle teats, feeding bottle teats for medical use; apparatus, instruments and means for the absorption of food and medicines particularly for premature babies, babies and small children for medical use; nipple protectors, nipple protectors for breastfeeding; nipple shapers, nipple shields; bag and containers for steam cleaning and sterilization, for medical use; isothermal bags for medical use».

Роспатентом 09.11.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1302087 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**Sonata**» по международной регистрации №1302087 является сходным до степени смешения с товарными знаками «*Sonata*» [1] (свидетельство №462070 с приоритетом от 20.05.2011), «*Соната*» [2] (свидетельство №459569 с приоритетом от 20.05.2011), зарегистрированным в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя ООО «Исток Аудио Трейдинг», 141190, г. Фрязино, ул. Заводской проезд, 3а.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является мировым лидером в производстве принадлежностей для грудного вскармливания, медицинской вакуумной техники, а также одежды для беременных и кормящих женщин, и планирует поставлять товары на территорию Российской Федерации под обозначением «Sonata»;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №459569 и №462070 занимается производством и поставками аудиологического, офтальмологического и ЛОР-оборудования;

- компания Медела Холдинг АГ и ООО «Исток Аудио Трейдинг» заключили мировое соглашение, утвержденное определением Суда по интеллектуальным

правам от 14.02.2018 по делу № СИП-703/2017, согласно которому товарные знаки этих лиц могут сосуществовать на российском рынке для товаров 10 класса МКТУ;

- кроме того, с учетом достигнутого мирового соглашения стороны ограничивают перечень товаров 10 класса МКТУ, а ООО «Исток Аудио Трейдинг» предоставляет компании Медела Холдинг АГ письмо, в котором выражает свое согласие с предоставлением правовой охраны знаку по международной регистрации №1302087 на территории Российской Федерации;

- учитывая изложенные обстоятельства, а также отсутствие тождества между сопоставляемыми товарными знаками, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1302087 требованиям законодательства отсутствуют.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1302087 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 10 класса МКТУ «breast pumps; breast pump membranes; breast pump valves; nipple shields; pouches and containers for collecting, freezing, preserving, transporting, reheating mother's milk and for breastfeeding, for medical use; feeding bottles; feeding bottle teats, feeding bottle teats for medical use; apparatus, instruments and means for the absorption of food and medicines particularly for premature babies, babies and small children for medical use; nipple protectors, nipple protectors for breastfeeding; nipple shapers, nipple shields».

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

- Аффидевит с информацией о деятельности компании Medela Holding AG [1];
- Сведения с официального сайта www.istok-audio.com ООО «Исток Аудио Трейдинг» [2];
- Копия мировое соглашение, заключенное между компанией Medela Holding AG и ООО «Исток Аудио Трейдинг» [3];
- Копия определение Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2018 по делу №СИП-703/2017 [4];

- Копия заявления об ограничении перечня товаров 10 класса МКТУ, поданного ООО «Исток Аудио Трейдинг» [5];

- Письмо-согласие от ООО «Исток Аудио Трейдинг» [6];

- Сведения из базы данных WIPO Madrid Monitor Realtime Status об ограничении перечня товаров международной регистрации №1302087 [7].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.01.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1302087 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №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.

В соответствии с пунктом 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.

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

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.

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).

Знак «**Sonata**» по международной регистрации №1302087 с конвенционным приоритетом от 21.01.2016 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивалась в отношении товаров 10 класса МКТУ «breast pumps; breast pump membranes; breast pump valves; nipple shields; pouches and containers for collecting, freezing, preserving, transporting, reheating mother's milk and for breastfeeding, for medical use; feeding bottles; feeding bottle teats, feeding bottle teats for medical use; apparatus, instruments and means for the absorption of food

and medicines particularly for premature babies, babies and small children for medical use; nipple protectors, nipple protectors for breastfeeding; nipple shapers, nipple shields; bag and containers for steam cleaning and sterilization, for medical use; isothermal bags for medical use» (молокоотсосы; мембраны для молокоотсосов; клапаны для молокоотсосов; накладки для сосков; пакеты и контейнеры для сбора, заморозки, хранения, перевозки и подогрева грудного молока и для грудного вскармливания для медицинских целей; бутылочки для кормления; насадки, соски для бутылочек для кормления; насадки, соски для бутылочек для кормления для медицинских целей; приборы, инструменты и приспособления для всасывания пищи и лекарств, в частности для недоношенных младенцев, младенцев и маленьких детей, для медицинских целей; защитные накладки на соски; защитные накладки на соски для грудного вскармливания; формователи сосков, накладки для сосков; пакеты и контейнеры для очистки паром и стерилизации для медицинских целей; изотермические пакеты для медицинских целей).

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1302087 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «*Sonata*» [1] (свидетельство №462070) и «*Сонатта*» [2] (свидетельство №459569) принадлежащих ООО «Исток Аудио Трейдинг».

Противопоставленный товарный знак «*Sonata*» по свидетельству №462070 [1] с приоритетом от 20.05.2011 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «*Сонатта*» [2] по свидетельству №459569 с приоритетом от 20.05.2011 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Товарные знаки [1], [2] были зарегистрированы для товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для лечения глухоты; аппараты

слуховые; аппараты слуховые защитные; имплантаты хирургические; трубки, рожки слуховые».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 10 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

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

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

С учетом того, что заявленное обозначение «**Sonata**» и противопоставленные товарные знаки ««*Sonata*»», «*Соната*» не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения характеризуются графическими отличиями), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [6]. При этом следует отметить, что письмо-согласие было получено заявителем в результате мирового соглашения [3], достигнутого в ходе рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [4].

В тексте мирового соглашения указывается на обязанность ООО «Исток Аудио Трейдинг» внести изменения в перечень товаров 10 класса МКТУ товарных знаков [1], [2], ограничив его следующим образом: приборы и инструменты хирургические, медицинские, за исключением приборов и инструментов хирургических и медицинских, предназначенных для грудного вскармливания, акушерства и гинекологии, для лечения младенцев и маленьких детей и для ухода за младенцами и маленькими детьми; приборы и инструменты стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов; аппаратура для лечения глухоты; аппараты слуховые; аппараты слуховые защитные; имплантаты хирургические; трубки, рожки

слуховые. Соответствующие изменения были внесены Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.04.2018.

Кроме того, заявитель также посчитал необходимым внести изменения в заявленный перечень товаров 10 класса МКТУ, исключив из него такие товары как «bag and containers for steam cleaning and sterilization, for medical use; isothermal bags for medical use» (пакеты и контейнеры для очистки паром и стерилизации для медицинских целей; пакеты изотермические для медицинских целей).

Таким образом, можно констатировать, что с учетом внесенных в перечень сопоставляемых знаков изменений произошло разграничение сферы деятельности ООО «Исток Аудио Трейдинг» и Medela Holding AG в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Как следует из материалов поданного возражения, компания Medela Holding AG осуществляет производство принадлежностей для грудного вскармливания, медицинской вакуумной техники, а ООО «Исток Аудио Трейдинг» занимается производством и поставками аудиологического, офтальмологического и ЛОР-оборудования, т.е. деятельность указанных лиц связана с производством медицинских приборов разного назначения, что исключает совместную встречаемость сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте и возникновения у потребителей представления об их принадлежности одному производителю. Следовательно, возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров исключается.

С учетом вышеизложенных обстоятельств основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в настоящее время отсутствуют, а, значит, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2018, отменить решение Роспатента от 09.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1302087 в отношении товаров 10 класса МКТУ «breast pumps; breast pump membranes; breast pump valves; nipple shields; pouches and containers for collecting, freezing, preserving, transporting, reheating mother's milk and for breastfeeding, for medical use; feeding bottles; feeding bottle teats, feeding bottle teats for medical use; apparatus, instruments and means for the absorption of food and medicines particularly for premature babies, babies and small children for medical use; nipple protectors, nipple protectors for breastfeeding; nipple shapers, nipple shields».