

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, рассмотрела возражение, поступившее 24.10.2019, поданное «Koninklijke Philips N.V.», Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 05.04.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1384649 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1384649, произведенной Международным Бюро ВОИС 06.09.2017 с конвенционным приоритетом от 25.04.2017 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1384649 представляет собой словесное обозначение «**ONVISION**».

Решение Роспатента от 05.04.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1384649 в отношении товаров 09 класса МКТУ было основано на предварительном отказе от 31.08.2018, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1384649 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени

смешения с товарным знаком **Envision** [2] по свидетельству № 616179, приоритет от 11.02.2016, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «Медтроник Минимед, Инк.», 18000 Девоншир Стрит, Нортридж, штат Калифорния 91325-1219, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.10.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.04.2019.

Доводы возражения, поступившего 24.10.2019, сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не возражает против предоставления правовой охраны заявленному обозначению [1] в отношении заявленного перечня товаров 10 класса МКТУ и предоставил заявителю письменное согласие, подтверждающее данный факт;
- в сравниваемых обозначениях отличается звучание начальных частей. С учетом незначительной звуковой длины сравниваемых обозначений, имеющееся отличие оказывает существенное влияние на восприятие обозначений потребителями;
- сравниваемые обозначения отличаются визуально за счёт визуального отличия их начальных частей («ON-»/ «En-»), а также за счет использования различных видов букв (заглавные в заявленном обозначении [1]; комбинация заглавной и строчной букв - в противопоставленном товарном знаке [2]);
- заявленное обозначение «ONVISION» является изобретённым словом, не имеющим смыслового значения. Противопоставленный товарный знак [2] может быть переведен с английского как «представлять себе; воображать»;
- сравниваемые товары 10 класса МКТУ имеют различия в назначении.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] с переводом-аннотацией на русский язык - [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.10.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.04.2017) международной регистрации № 1384649 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

(семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1384649 [1] представляет собой словесное обозначение «**ONVISION**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак **Envision** по свидетельству № 616179, приоритет от 11.02.2016 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента от 05.04.2019 основано на предварительном отказе от 31.08.2018, в котором указано на наличие сходного до степени смешения товарного знака [2].

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3].

В согласии [3] также отмечено, что использование и регистрация товарного знака «ONVISION» в отношении товаров 10 класса МКТУ не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 10 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, отменить решение Роспатента от 05.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1384649 в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ.