

**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 (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2021. Данное возражение подано компанией Straumann 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 №1532128, при этом установлено следующее.



Знак «» по международной регистрации №1532128 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 19.03.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 25.06.2021 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1532128 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров 10 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена по основаниям,

предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1532128 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:



- со знаком «**NUVE**» (международная регистрация №1343536 с приоритетом от 25.01.2017) в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [1];

- со знаком «**NOVO**» (международная регистрация №686555 с приоритетом от 01.09.1997) в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака «**NOVO**» по международной регистрации



№686555 [2] на регистрацию знака «**NUVO**» по международной регистрации №1532128 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ (оригинал данного письма-согласия был представлен на этапе экспертизы в корреспонденции от 29.03.2021);

- решением Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2022 по делу №СИП-837/2021 была досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1343536 [1] в отношении всех товаров 10 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.06.2021 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1532128 в отношении всех заявленных 05, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.03.2020) приоритета международной регистрации №1532128 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 20.07.2015 №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.

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

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми

видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 «**NOVO**» по международной регистрации №1532128 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1532128 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №№1343536, 686555.



Противопоставленный товарный знак «**NUVE**» [1] является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной дуги, и из словесного элемента «**NUVE**», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**NOVO**» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2022 по делу №СИП-837/2021 была досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации

знака по международной регистрации №1343536 [1] в отношении всех товаров 10 класса МКТУ вследствие его неиспользования. Таким образом, данный противопоставленный знак [1] больше не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1532128 в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

Также к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака «NOVO» по международной регистрации №686555 [2] на регистрацию знака



«» по международной регистрации №1532128 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ (оригинал данного письма-согласия был представлен на этапе экспертизы в корреспонденции от 29.03.2021).

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение 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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, заявленный знак «» и противопоставленный знак «NOVO» [2] не тождественны, при этом противопоставленный знак [2] не является коллективным или общеизвестным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя и отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.06.2021 в отношении товаров 10 класса МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1532128 в отношении всех заявленных товаров в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [1-2], а, следовательно, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.06.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1532128 в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2021, отменить решение Роспатента от 25.06.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1532128 в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.**