

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 возражение, поступившее 04.09.2020, поданное компанией “Carl Zeiss AG”, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723893, при этом установила следующее.

# OTUS

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018704207, поданной 06.02.2018, зарегистрирован 19.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 723893 на имя Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 14, 16, 21 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 723893 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным знаку «OTUS» по международной регистрации № 1176976, с датой приоритета от 02.08.2013, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение — мировой технологический концерн в области оптики и оптоэлектроники;

- компания «ZEISS» разрабатывает, производит и реализует измерительную и медицинскую технику, микроскопы, очковые линзы, линзы для камер и кинообъективы, бинокли и оборудование для производства полупроводников, о чем свидетельствуют материалы возражения;

- лицо, подавшее возражение считает, что часть товаров 09 класса МКТУ *«диапозитивы [фотография]; диски магнитные; диски оптические; карточки интеллектуальные; киноплёнки экспонированные; носители информации магнитные; носители информации оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; пленки экспонированные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые; футляры для очков»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку однородна товарам 09 класса МКТУ *“optical, photographic apparatus and instruments; lenses”* (перевод на русский язык: “оптические, фотографические приборы и инструменты; линзы/объективы”).

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723893 в отношении части товаров 09 класса МКТУ: *«диапозитивы [фотография]; диски магнитные; диски оптические; карточки интеллектуальные; киноплёнки экспонированные; носители информации*

*магнитные; носители информации оптические; очки [оптика]; очки солнцезащитные; пленки экспонированные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые; футляры для очков».*

В подтверждение изложенных доводов с возражением были представлены

- распечатки оспариваемого и противопоставленного обозначений [1];
- сведения с веб-сайта <https://www.nic.ru> в отношении домена “zeiss.ru”[2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке, был уведомлен о заседании коллегии, однако отзыв свой не предоставил.

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

С учетом даты (06.02.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, является мировым производителем линз, оправ для очков, фотографической аппаратуры, которая маркируется тождественным обозначением «OTUS» Указанный словесный элемент «OTUS» зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, в качестве товарного знака, тождественен с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

# OTUS

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку в возражении оспаривается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «OTUS» по международной регистрации №1176976 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «*optical, photographic apparatus and instruments; lenses*».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что они включают фонетически и графически тождественный словесный элемент «OTUS».

Данный словесный элемент не содержится в лексике иностранных языков, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный знак по международной регистрации являются тождественными.

Что касается анализа товаров, в отношении которых действуют права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака испрашивается в отношении части товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«диапозитивы [фотография]; диски магнитные; диски оптические; карточки интеллектуальные; киноплёнки экспонированные; носители информации магнитные; носители информации оптические; пленки экспонированные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые»*, которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ *«optical, photographic apparatus and instruments; lenses»* (перевод на русский язык: «оптические, фотографические приборы и инструменты; линзы/объективы»), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1176976. Сравнимые товары соотносятся как род-вид товаров (фотографические аппараты и инструменты), могут быть комплементарными (зарядные устройства, носители информации), сопутствующими, имеют один круг потребителей (любители и профессионалы, занимающиеся фото- и киносъемками) и каналы сбыта (магазины фототехники, бытовой электроники).

С учетом вышеустановленного тождества сравниваемых обозначений однородность сравниваемых товаров должна рассматриваться шире.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 09 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом,

товарный знак по свидетельству №723893 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723893 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «диапозитивы [фотография]; диски магнитные; диски оптические; карточки интеллектуальные; киноплёнки экспонированные; носители информации магнитные; носители информации оптические; плёнки экспонированные; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые».**