

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 10.07.2020. Данное возражение подано компанией Alcon Inc., 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 №1439907, при этом установлено следующее.

Знак «TOTAL1» по международной регистрации №1439907 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 15.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом было принято решение от 10.03.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TOTAL1» по международной регистрации №1439907 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1439907 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 «  » (международная регистрация №1469417 с приоритетом от 14.11.2018) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «  One-Stop Tools Station » (по свидетельству №720312 с приоритетом от 21.12.2017) в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [2];

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1469417 [1] на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «contact lenses» («контактные линзы»), то есть на настоящий момент данный противопоставленный знак не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1439907 на территории Российской Федерации;

- в отношении противопоставленного товарного знака по международной регистрации №720312 [2] заявитель выражает свое мнение о том, что заявленные товары «contact lenses» («контактные линзы») 09 класса МКТУ не являются однородными товарам «защитные очки» 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как сравниваемые товары имеют разное назначение и область применения, различные условия

производства и круг потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «TOTAL1» по международной регистрации №1439907 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

С учетом даты (15.11.2018) приоритета международной регистрации №1439907 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 «TOTAL1» по международной регистрации №1439907 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1439907 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2].



Противопоставленный товарный знак "  " [1] по международной регистрации №1469417 с приоритетом от 14.11.2018 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде сферы и из словесного элемента «TOTAL», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 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 заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, а именно «contact lenses» («контактные линзы»).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при

наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

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.

Так, заявленное обозначение «TOTAL1» и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Наличие вышеуказанных обстоятельств позволяет снять противопоставления [1], а, следовательно, данный знак по международной регистрации №1469417 [1] может не учитываться при анализе знака по международной регистрации №1439907 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

TOTAL

Противопоставленный знак [2] « One-Stop Tools Station » представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1439907 и противопоставленного товарного знака [2] было

установлено, что в их состав входит тождественный словесный элемент «TOTAL», который представляет собой лексическую единицу английского языка и переводится на русский язык как «итог; цельный; совокупный» (<https://translate.academic.ru/total/en/ru/>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Визуально знак по международной регистрации №1439907 сходен с противопоставленным товарным знаком [2], так как и сам знак по международной регистрации №1439907, и указанный противопоставленный знак выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары «contact lenses» («контактные линзы») 09 класса МКТУ знака по международной регистрации №1439907 не являются однородными товарам «защитные очки» 09 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака [2], так как данные товары имеют разное назначение, область применения, круг потребителей, а также не являются взаимозаменяемыми товарами.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.07.2020, отменить решение Роспатента от 10.03.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1439907 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ «contact lenses».