

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2023, поданное Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021762604, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «CONTOUR» по заявке №2021762604, поданной 28.09.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021762604.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «КОНТУР» по свидетельству №549112 с приоритетом от 19.03.2014 и «CONTOUR» по свидетельству №253697 с приоритетом от 18.04.2002 (срок действия исключительного права продлен до 18.04.2022), зарегистрированными на имя Ассенсия Дайабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ;

- «CONTOUR» по международной регистрации №1223396 с конвенционным приоритетом от 13.12.2013, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.09.2022, отметив, что получил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021762604 на свое имя от правообладателя знака по международной регистрации №1223396 - компании Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия, а также ожидает получение письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №549112 и №253697 - компании Ассенсия Дайабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария.

Товары заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков относятся к разным группам.

В частности, товары компании Ассенсия Дайабитис Кеа Холдингс АГ относятся к группе «Оборудование медицинское различного назначения», подгруппам «Аппаратура медицинская для анализа» и «Аппаратура медицинская диагностическая». Товары компании Waldemar Link GmbH & Co. KG относятся к группе «Протезы и имплантаты», а товары компании Джонсон энд Джонсон относятся к группе «Оборудование, инструменты и материалы хирургические».

Заявитель также обращает внимание на тот факт, что уже является правообладателем товарных знаков с элементом «CONTOUR» на территории Российской Федерации для однородных товаров 10 класса МКТУ, которые сосуществуют с противопоставленными товарными знаками (товарные знаки

зарегистрированы на имя заявителя и на имя его родственной компании - Janssen Pharmaceutica N.V.).

На основании изложенных доводов заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №1223396 (1);
- копии публикаций товарных знаков Европейского союза (2);
- распечатки товарного знака «ECHELON CONTOUR» по свидетельству №664889 и знака «CONTOUR TRANSTAR» по международной регистрации №881105 (3).

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

С учетом даты подачи (28.09.2021) заявки №2021762604 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021762604 представляет собой словесное обозначение «CONTOUR», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки «КОНТУР» по свидетельству №549112, «CONTOUR» по свидетельству №253697 и знак «CONTOUR» по международной регистрации №1223396.

Все противопоставленные знаки является словесными и выполнены буквами русского либо латинского алфавитов.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство относительно противопоставленного знака по международной регистрации №1223396, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.09.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1223396, в котором Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021762604 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров.

Анализ показал, что заявленное обозначение, товарный знак по свидетельству №253697 и знак по международной регистрации №1223396 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами латинского алфавита, имеют одинаковое шрифтовое исполнение и одинаковое цветовое решение.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В данном случае заключение о тождестве заявленного обозначения «CONTOUR» и противопоставленного товарного знака «CONTOUR» по свидетельству №253697 и знака «CONTOUR» по международной регистрации №1223396 представляется очевидным.

Заявленное обозначение и товарный знак «КОНТУР» по свидетельству №549112 являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов (слово «contour» переводится с английского языка как «контур»).

Что касается сравнения товаров 10 класса МКТУ испрашиваемого перечня и перечня товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические степлеры/сшиватели и инструменты режущие».

Правовая охрана знаку по международной регистрации №1223396 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ «хирургические имплантаты, а именно имплантируемый ортопедический протез тазобедренного сустава» (surgical implants, namely implantable orthopaedic hip prosthesis).

Товарный знак по свидетельству №253967 зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ «аппараты диагностические медицинские; приборы для анализа содержания воды в организме; медицинское оборудование для получения проб крови; кассеты с реактивами».

Товарный знак по свидетельству №549112 зарегистрирован для товаров 10 класса МКТУ «медицинские диагностические аппараты, приборы и инструменты для анализа жидкостей организма; медицинские приспособления и устройства для получения проб крови».

Сопоставляемые товары различаются с точки зрения вида и непосредственного назначения (используются в области хирургии, ортопедии, диагностики).

Вместе с тем, товары испрашиваемого перечня, представляющие собой хирургические инструменты и оборудование, имеют широкий профиль применения и могут быть использованы совместно при многих медицинских процедурах, в том числе, связанных с установкой ортопедических протезов и диагностикой состояния пациента. Потребителями указанных товаров являются одни и те же медицинские учреждения (больницы, поликлиники), следовательно, товары имеют совпадающий круг потребителей. В связи с изложенным коллегия пришла к выводу об их однородности.

Квалификация сравниваемых обозначений как тождественных существенным образом влияет на вывод о наличии вероятности их смешения с учетом положений пункта 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019.

Совместное использование товаров 10 класса МКТУ сравнимых перечней, а также общий круг их потребителей и схожие условия реализации при тождестве/сходстве сопоставляемых обозначений позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении названных товаров.

Что касается письменного согласия (1), предоставленного правообладателем знака по международной регистрации №1223396, коллегия отмечает следующее.

С учетом положений абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса при оценке возможности учета согласия правообладателя принимается во внимание:

- соответствует ли представленный документ положениям пункта 46 Правил;
- является ли противопоставленный товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, либо коллективным товарным знаком;
- имеются ли в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отличия;
- имеются ли основания для вывода о возможности заблуждения потребителей.

В данном случае заявленное обозначение и противопоставленный знак не имеют отличий, являются тождественными.

Сказанное исключает возможность учета представленного согласия в рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

После заседания коллеги и оглашения резолютивной части решения заявителем был представлен оригинал письма согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №549112, №253697 (корреспонденция поступила 10.04.2023).

Тождество заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №253697 исключает возможность учета письменного согласия от его правообладателя.

Заявитель привел довод в защиту регистрации заявленного обозначения о том, что на его имя и на имя его родственной компании в отношении товаров 10 класса МКТУ, имеющих хирургическую направленность, зарегистрирован товарный знак

«ECHELON CONTOUR» по свидетельству №664889 и предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «CONTOUR TRANSTAR» по международной регистрации №881105.

Однако указанные товарные знаки не являются тождественными товарному знаку по свидетельству №253697 и знаку по международной регистрации №1223396, поскольку помимо слова «CONTOUR» включают дополнительные словесные элементы.

Следовательно, сведения об указанных регистрациях не порочат вывод коллегии о невозможности учета представленных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.09.2022.**