

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.10.2023, поданное компанией Volle Brands Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1647578, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1647578 знака «**SATURN**» произведена Международным Бюро ВОИС 24.01.2022 на имя заявителя. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 01.06.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1647578 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1647578 в отношении всех перечисленных товаров 09 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1647578 со следующими обозначениями:

- «**САТУРН**» по заявке №2021734372 с приоритетом от 03.06.2021, зарегистрированный на имя ООО «ГОРВЕТЗДРАВ», 143441, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНОГОРСК, ДЕРЕВНЯ ПУТИЛКОВО, БУЛЬВАР СПАСОТУШИНСКИЙ, 5, ПОМЕЩЕНИЕ 1 в отношении услуг 44 класса МКТУ;

- «SATURN» по международной регистрации №921811, зарегистрированному на имя Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, 85053 Ingolstadt, Germany, в отношении товаров и услуг 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 35, 37, 40, 41 и 42 классов МКТУ;

- «**Сатурн**» международной регистрации №917182, зарегистрированному на имя Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, 85053 Ingolstadt, Germany, в отношении товаров и услуг 7, 9, 11, 28 и 40 классов МКТУ;

- «SATURN» по международной регистрации №669021, зарегистрированному на имя Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, 85053 Ingolstadt, Germany, в отношении товаров и услуг 1, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 38, 40 и 42 классов МКТУ.

В поступившем 02.10.2023 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.06.2023 в связи со следующим.

Сообщаем, что между компанией заявителя Bolle Brands Inc. и компанией Media-Saturn-Holding GmbH - владельцем противопоставленных международных регистраций № 669021, 917182, 921811 - в 2021 году заключено соглашение о сосуществовании, в котором урегулированы вопросы использования товарного знака SATURN и его вариаций и действие которого распространяется на территорию всего мира. Копия указанного договора и его перевод-аннотация, а также оригинал письма-согласия с переводом были направлены в ФИПС при ответе на предварительное решение экспертизы от 20.05.2022. Согласно указанному

соглашению, компании действуют в разных сферах бизнеса и не являются конкурентами друг другу. В частности, компания заявителя является производителем очков и очковых/глазных линз, в то время как владелец противопоставленных товарных знаков является ведущей компанией в Европе по управлению магазинами бытовой электроники.

Отдельно следует отметить, что противопоставленные регистрации включают товары "фотографическое, кинематографическое и оптическое оборудование и инструменты, а именно фотографическое оборудование, объективы, телескопы, видеокамеры, фотоаппараты, устройства для видеозаписи, видеопринтеры, проекторы, экспонометры, вспышки/оборудование для вспышек, экраны, экспонированные пленки, подставки для слайдов, штативы, подставки для фотографического оборудования". Обращаем внимание на тот факт, что перечень оптического оборудования и инструментов ограничен в противопоставленных регистрациях объективами и телескопами. По мнению заявителя, такое оптическое оборудование как объективы и телескопы не являются однородными товарам интереса заявителя, а именно очкам и очковым/глазным линзам.

Во избежание признаков однородности испрашиваемых товаров и товаров телескопических противопоставленных знаков заявителем подано ходатайство об уточнении перечня испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ следующим образом «corrective glasses; eyeglass lenses; lenses for sunglasses; ophthalmic lenses; optical glasses for eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, ophthalmic lenses and spectacle lenses; spectacle lenses (корректирующие очки; линзы для очков; линзы для солнцезащитных очков; глазные линзы; оптические очки/оптические стекла для очков, солнцезащитных очков, линз для очков, глазных линз и очковых стекол/линз; очковые стекла/линзы)».

Также сообщается о предоставлении письма-согласия от владельца товарного знака по заявке №2021734372 с приоритетом от 03.06.2021.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и вынести решение о предоставлении правовой

охраны знаку по международной регистрации №1647578 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. Заверенный перевод соглашения о сосуществовании с предоставлением диплома переводчика;
2. Информация относительно группы компаний Bolle Brands;
3. Оригинал письма-согласия от владельца товарного знака по свидетельству №897873 (представлен на заседании от 11.01.2024);
4. Заверенные переводы окончательных решений по международным регистрациям №№669021, 921811, 917182;
5. Решение палаты по патентным спорам от 25.10.2016;
6. Ходатайство об ограничении перечня заявленных товаров, с копией заверенного перевода ограниченного перечня;
7. Выписка из Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности в редакции от 15.12.2023.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (24.01.2022) регистрации Международным Бюро ВОИС знака по международной регистрации №1647578 правовая база для оценки ее 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.

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

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).

Знак «**SATURN**» по международной регистрации №1647578 с приоритетом 24.01.2022 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в ходатайстве о сокращении перечня испрашиваемых товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] «**САТУРН**» по заявке №2021734372 с более ранней датой приоритета от 03.06.2021, зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №897873 в отношении услуг 44 класса МКТУ. Товарный знак выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [2] «**SATURN**» по международной регистрации №921811, [3] «**Сатурн**» международной регистрации №917182, [4] «**SATURN**» по международной регистрации №669021, выполненные стандартным

шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Знак по международной регистрации и противопоставленные товарные знаки [2] и [4] являются тождественными, так как представляют собой идентичные словесные элементы «SATURN», «SATURN», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Знак по международной регистрации «SATURN» и противопоставленные товарные знаки [1] САТУРН и [3] Сатурн являются фонетически и семантически тождественными, при разном алфавите написания, что графически различает сравниваемые обозначения.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации №1647578 и товаров и услуг, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Противопоставленным знакам [2-4] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении, в том числе, таких товаров 09 класса МКТУ как «оптическая аппаратура и инструменты, а именно фотографическое оборудование, объективы, телескопы, видеокамеры, фотоаппараты, устройства для видеозаписи, видеопринтеры, экспонированные пленки, проекторы, экспонометры, вспышки/оборудование для вспышек, экраны».

Таким образом, товары противопоставленных знаков хотя и относятся к оптическим устройствам, сокращены ограничительной формулировкой «а именно», до товаров в виде объективов телескопов, фотографического оборудования, объективов проекторов, то есть товаров, не связанных с использованием в целях коррекции зрения.

В тоже время товары, в отношении которых испрашивается регистрация «corrective glasses; eyeglass lenses; lenses for sunglasses; ophthalmic lenses; optical

glasses for eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, ophthalmic lenses and spectacle lenses; spectacle lenses (корректирующие очки; линзы для очков; линзы для солнцезащитных очков; глазные линзы; оптические очки/оптические стекла для очков, солнцезащитных очков, линз для очков, глазных линз и очковых стекол/линз; очковые стекла/линзы)», представляют собой исключительно такие оптические устройства, которые предназначены для коррекции зрения, реализуются в магазинах оптики (оправ и контактных линз), а потребителями такой продукции являются лица с нарушениями зрения.

С другой стороны оптические приспособления для фотоаппаратуры, телескопы и линзы проекторов реализуются в специализированных магазинах (электроники, увеличительных устройств, бытовой техники), потребителями такого оборудования являются специалисты в соответствующих областях, поскольку телескопические приспособления, равно как и дорогостоящее фотооборудование не являются товарами широкого потребления, то при их приобретении потребители проявляют осознанный подход, изучая сведения о производителе товаров.

Таким образом, учитывая, что сопоставляемые товары относятся к разным видовым группам, а родовая позиция в общем виде отсутствует в перечне противопоставленных знаков, то за счет различного круга потребителей, способов реализации и разного производственно-технического назначения коллегией сделан вывод о том, что сопоставляемые товары могут быть признаны неоднородными.

Поэтому, несмотря на установленное сходство, коллегией сделан вывод, что сопоставляемые обозначения не могут ассоциироваться друг с другом потребителями, так как товары являются существенно отличающимися по признакам однородности.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 44 класса МКТУ, среди которых присутствует позиция “услуги оптиков”, которой были признаны однородными испрашиваемые к регистрации товары 09 класса МКТУ. Сопоставляемые товары и услуги являются корреспондирующими друг другу, однако врачебная помощь по выписке рецепта на корректирующие линзы, как правило, оказывается в медицинском учреждении, которое не производит линзы



своими силами, в силу чего, потребители не ассоциируют с одним источником происхождения услуги оптиков и непосредственно оптические корректирующие зрение товары.

Установив отсутствие вероятности смешения потребителями сопоставляемых товарных знаков, коллегией также были приняты во внимание письмо-согласие от владельца товарного знака [1], а также соглашение о сосуществовании и письмо-согласие от владельцев товарных знаков [2-4].

Данные документы дополнительно подтверждают, что сравниваемые товары и услуги относятся к разным сферам экономической деятельности, в связи с чем сами правообладатели не видят угрозы для своих средств индивидуализации в связи с одновременным присутствием на рынке знака по международной регистрации №1647578, действуют в разных сферах бизнеса, не являются конкурентами друг другу, а их товары/услуги не сталкиваются на рынке.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2023, отменить решение Роспатента от 01.06.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1647578 в отношении товаров 09 класса МКТУ “corrective glasses; eyeglass lenses; lenses for sunglasses; ophthalmic lenses; optical glasses for eyeglasses, sunglasses, eyeglass lenses, ophthalmic lenses and spectacle lenses; spectacle lenses (корректирующие очки; линзы для очков; линзы для солнцезащитных очков; глазные линзы; оптические очки/оптические стекла для очков, солнцезащитных очков, линз для очков, глазных линз и очковых стекол/линз; очковые стекла/линзы)”.**