


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 30.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774033, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021774033 подано 12.11.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 10, 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 12.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021774033 в отношении части товаров 09, 10 и всех

услуг 37 классов МКТУ. В отношении иных товаров 09, 10 и услуг 42 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как установлено сходство заявленного обозначения со следующими обозначениями:

[1] - «SOLVER» по заявке №2021751334 с приоритетом от 13.08.2021, зарегистрированной на имя Яковлевой Анастасии Александровны, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 133, корп.1, кв.207, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

[2] – с товарным знаком «SOVER» по свидетельству №146735 с приоритетом от 23.05.1995, зарегистрированным на имя КАСТЕЛЛАНИ С.Р.Л., 32040, Домеджеди-Кадоре (БЛ), Виа Фиуме 44, Италия, в отношении товаров и услуг 09, 10, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 10, 42 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание доводы заявителя и наличие зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков №725517, №742538 со словесными элементами «NT-MDT», основания для отказа по пункту 3 статьи 1483 Кодекса экспертиза сочла возможным снять.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2023 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель привел доводы относительно несходства сопоставляемых обозначений.

Кроме того, заявитель ограничил перечень испрашиваемых товаров и услуг, в связи с чем, по мнению заявителя, сопоставляемые перечни являются неоднородными.

На основании вышеизложенного выражена просьба удовлетворить возражение и принять решение о регистрации товарного знака в отношении скорректированного

заявителем перечня товаров и услуг 09, 10, 42 классов МКТУ и заявленного ранее перечня 37 класса МКТУ:

09 - программное обеспечение; аппаратно-программные комплексы для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) диагностическим оборудованием, включая атомно-силовые микроскопы; аппаратно-программные комплексы на основе атомно-силовой микроскопии для неразрушающей диагностики конструкционных материалов; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей.

10 - сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований;

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки товаров 09 класса (программное обеспечение; аппаратно-программные комплексы для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) диагностическим оборудованием, включая атомно-силовые микроскопы; аппаратно-программные комплексы на основе атомно-силовой микроскопии для неразрушающей диагностики конструкционных материалов; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей), 10 класса (сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований); услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров 09 класса (программное обеспечение; аппаратно-программные комплексы для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) диагностическим оборудованием, включая атомно-силовые микроскопы; аппаратно-программные комплексы на основе атомно-силовой микроскопии для неразрушающей диагностики конструкционных материалов; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей), 10 класса

(сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.11.2021) поступления заявки №2021774033 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось

потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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.

В соответствии с пунктом 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.


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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» по заявке №2021774033 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом последующих сокращений перечня заявителем испрашивается в отношении следующих части товаров и услуг 09, 10, 42 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение [1] «» по заявке №2021751334 с приоритетом от 13.08.2021, является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде квадрата с кругом в центре него, а также из словесного элемента «SOLVER», выполненного буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ. Роспатентом 22.08.2023 было принято решение о признании заявки отозванной. Следовательно, к моменту рассмотрения возражения и принятия решения по нему обозначение по заявке №2021751334 не подлежит противопоставлению.

Противопоставленный товарный знак [2] «**SOVER**» по свидетельству №146735 с приоритетом от 23.05.1995 выполнен буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 10, 42 классов, однородных заявленным товарам и услугам 09, 10, 42 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2021774033 и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Обозначение по заявке №2021774033 и противопоставленный товарный знак включают в себя словесные элементы «SOLVER» и «SOVER», которые при воспроизведении отличаются одним согласным звуком (L), при этом предыдущие и дальнейшие звуки совпадают по последовательности и звучанию (-SO, -VER). Что касается дополнительных буквенных элементов заявленного обозначения «BY NT-MDT», то они фонетически удлиняют восприятие заявленного обозначения, однако воспринимаются в качестве уточняющих, дополнительных элементов. Логическое ударение в заявленном обозначении падает на словесный элемент «SOLVER», который выполняет основную индивидуализирующую функцию.

С семантической точки зрения словесный элемент противопоставленного знака – SOVER не имеет перевода на русский язык, то есть является семантически нейтральным. Данное обстоятельство указывает на тот факт, что английского слово IRWIN является именем собственным, также как и слово Эрвин. Учитывая, что оба слова являются именами, а не именами нарицательными, представляется невозможным сопоставить данные обозначения по близости заложенных в них понятий и идей. Таким образом, семантический критерий сходства не подлежит применению.

Что касается графического восприятия, то сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, поэтому воспринимаются как сходные так как выполнены одинаковыми буквами, общее очертание слова совпадает.

Учитывая установленное фонетическое и графическое сходство словесного элемента «SOLVER» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] коллегия приходит к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 09, 10 и услуг 42 классов МКТУ с товарами и услугами 09, 10, 42 классов МКТУ, в отношении которых

действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показало следующее.

Товары 09 класса МКТУ *«аппаратно-программные комплексы для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) диагностическим оборудованием, включая атомно-силовые микроскопы; аппаратно-программные комплексы на основе атомно-силовой микроскопии для неразрушающей диагностики конструкционных материалов; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей»* представляют собой оптические устройства или иные устройства с основным функциональным назначением «оптическое увеличение».

Учитывая отнесение испрашиваемых товаров к родовой группе товаров «оптические изделия», данные товары однородны товарам 09 класса МКТУ *«оптические изделия, в том числе линзы корректирующие, очки, оправы, стекла и футляры для очков»*.

Сопоставляемые товары характеризуются высокой степенью однородности, а позиция «оптические изделия» противопоставленного знака может включать в себя микроскопы. Слова «в том числе» перечня противопоставленного знака не ограничивают такой перечень исключительно оптикой для людей, то есть очками и линзами.

Испрашиваемые товары 10 класса МКТУ *«сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований;»* противопоставленного знака однородны товарам 10 класса МКТУ *«медицинские приборы и инструменты, офтальмоскопы, офтальмометры»*, так как позиции противопоставленного знака включают в себя испрашиваемые товары, так как диагностические микроскопы и зондирующие устройства являются медицинскими инструментами, применяются в ходе проведения диагностических и хирургических манипуляций.

Все испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ *«научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки товаров 09 класса*

(программное обеспечение; аппаратно-программные комплексы для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) диагностическим оборудованием, включая атомно-силовые микроскопы; аппаратно-программные комплексы на основе атомно-силовой микроскопии для неразрушающей диагностики конструкционных материалов; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей), 10 класса (сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований); услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; исследования, разработка, испытания, технический контроль и экспертиза товаров 09 класса (программное обеспечение; аппаратно-программные комплексы для настройки, адаптации, диагностики, наблюдения, контроля и управления (включая дистанционное) диагностическим оборудованием, включая атомно-силовые микроскопы; аппаратно-программные комплексы на основе атомно-силовой микроскопии для неразрушающей диагностики конструкционных материалов; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей), 10 класса (сканирующие зондовые микроскопы диагностические; атомно-силовые микроскопы для проведения медицинских исследований))» однородны услугам 42 класса МКТУ «технические исследования, услуги специалистов-оптиков, создание новых видов товаров» противопоставленного товарного знака [2], а также корреспондируют товарам 09 и 10 классов противопоставленного товарного знака [2].

Сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом по родовому признаку (технические исследования и создание новых видов товаров), корреспондируют товарам «оптические изделия» 09 класса МКТУ, «медицинские изделия» 10 класса МКТУ.

Таким образом, установив высокую степень сходства и высокую степень однородности сопоставляемых товаров и услуг 09, 10, 42 классов МКТУ обозначение по заявке №2021774033 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №146735 в отношении

проанализированных выше позиций 09, 10, 42 классов МКТУ. Следовательно, регистрация обозначения по заявке №2021774033 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, часть испрашиваемых позиций 09 класса МКТУ *«программное обеспечение»*, а также услуг 42 класса МКТУ *«разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения»* неоднородны товарам 09 класса МКТУ *«оптические изделия, в том числе линзы корректирующие, очки, оправы, стекла и футляры для очков»* противопоставленного знака, а также услугам 42 класса МКТУ *«технические исследования, услуги специалистов-оптиков, медицинская помощь, в частности кабинеты по подбору очков, дизайн промышленный и художественный, создание новых видов товаров, реализация товаров»* противопоставленного знака.

Таким образом, в указанной части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ обозначение по заявке №2021774033 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как в указанной части испрашиваемая регистрация не нарушает исключительных прав третьих лиц.

Также коллегия учла принадлежность заявителю товарных знаков



« NT-MDT Spectrum Instruments », « NT-MDT » по свидетельствам №№725517, 742538, содержащим буквенный элемент «NT-MDT» в качестве охраняемого, действующего в отношении товаров и услуг 09, 10, 37 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2023, изменить решение Роспатента от 12.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021774033.