


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 12.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эндомаркет», город Самара (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740947, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2019740385 с приоритетом от 15.08.2019 зарегистрирован 10.01.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №740947 в отношении товаров и услуг 10, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Шанхай Аохуа Фотоэлектрисити Эндоскоп Компани Лимитед, г. Шанхай, Китай (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2020 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«  » по свидетельству №720980 с более ранней датой приоритета 26.12.2018, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 10, 35, 37

классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленные товарные знаки сходны до степени смешения, и поэтому регистрация оспариваемого товарного знака совершена в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того противопоставляемый товарный знак является элементом оспариваемого товарного знака, поэтому последний зарегистрирован в нарушение положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740947 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения приложены выписки из реестра товарных знаков по свидетельствам №№740947, 720980.

Правообладателю оспариваемого товарного знака направлено уведомление от 02.03.2020 о принятии возражения к производству с приложением экземпляра возражения (номер почтового идентификатора – RO132104013RU).

Представитель правообладателя по доверенности ознакомилась с материалами дела 20.03.2020г., о чем имеется соответствующая роспись представителя правообладателя.

Уведомление о новой дате заседания коллегии направлено в адрес представителя правообладателя (номер почтового отправления 12599344259014), которое им было получено.

Таким образом, коллегия уведомила правообладателя в надлежащем порядке о месте и времени рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.08.2019) приоритета товарного знака по свидетельству №740947 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. № 482 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №740947 представляет собой



комбинированное обозначение «  », содержащее словесные элементы «АОНУА», выполненные оригинальным буквами латинского алфавита и иероглифы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем и белом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 10, 35, 37 классов МКТУ.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарный знак «  » по свидетельству №720980, зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг 10, 35, 37 классов МКТУ, которое полностью входит в оспариваемый товарный знак, следовательно, существование сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении тождественных товаров и услуг, ущемляет права лица, подавшего возражения, как владельца знака с более ранней датой приоритета. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о наличии

заинтересованности Общества с ограниченной ответственностью «ЭНДОМАРКЕТ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740947.

Согласно возражению признание предоставления правовой охраны указанному товарному знаку недействительным испрашивается в отношении всех товаров и услуг и возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №720980 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 10, 35, 44 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого «  
澳华内镜» и противопоставляемого «» товарных знаков свидетельствует о полном вхождении противопоставляемого товарного знака в оспариваемый в идентичной графике, композиционном, стилистическом и цветовом решении.

Единственный элемент противопоставляемого товарного знака фонетически, семантически и графически идентичен словесному элементу оспариваемого товарного знака, следовательно, они ассоциируются друг с другом в целом и характеризуются высокой степенью сходства близкой к тождеству.

В результате сопоставления перечней товаров и услуг 10, 35 и 37 классов МКТУ, коллегия установила совпадение товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам. Таким образом, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных идентичных товаров и услуг, для

индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении всех товаров и услуг 10, 35, 37 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса необходимо обратить внимание на то, что данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки по свидетельствам №№ 740947 и 720980, напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении поступившего в Роспатент особого мнения лица, подавшего возражения, с просьбой не утверждать решение, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, коллегия отмечает следующее.

Доводы, изложенные в особом мнении, сводятся к следующему:

- рассмотрение возражения проведено в отсутствие правообладателя, не уведомленного о месте и времени рассмотрения возражения в нарушение пункта 4.3 Правил;

- коллегия неправоммерно отстранила допущенного к участию в рассмотрении дела сотрудника Общества с ограниченной ответственностью «Центр защиты товарных знаков» и не перенесла дату заседания коллегии;

- действия лица, подавшего возражение, по приобретению исключительного права на противопоставленный товарный знак и подаче возражения являются злоупотреблением правом и нарушают положения статьи 10 Кодекса.

Что касается доводов особого мнения, касающихся уведомления правообладателя о месте и времени рассмотрения возражений, то доводы коллегии относительно уведомления правообладателя в надлежащем порядке изложены выше в настоящем заключении.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.06.2020, в качестве представителя правообладателя по доверенности присутствовала Сазонова Юлия Сергеевна, у которой отсутствует статус патентного поверенного, что было отражено в протоколе заседания.

Представитель правообладателя по доверенности устно ходатайствовала о переносе даты заседания коллегии по основанию ожидания оформления документов на лицо, обладающее статусом патентного поверенного.

Коллегия не перенесла рассмотрение возражения по следующим причинам. Во-первых, имеющаяся в материалах дела доверенность выдана сроком до 31.12.2021 года и включает лиц, обладающих статусом патентного поверенного. При этом указанная доверенность не отозвана, а также содержит право передоверия – следовательно, препятствий для оформления новых документов не имелось. Однако патентные поверенные, указанные в качестве представителей правообладателя в доверенности от 08 августа 2019 года, по неизвестным причинам не явились на рассмотрение возражение 30.06.2020 года.

Во-вторых, у правообладателя с момента ознакомления с материалами возражения (20.03.2020) и до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам



(30.06.2020) имелось достаточное количество времени для подготовки мотивированного отзыва на возражение, или оформления представительства нового лица.

В-третьих, основания несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №740947 требованиям пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса предусматривают рассмотрение возражения на основании методологии о сходстве обозначений и однородности товаров/услуг. Сбор дополнительных документов от участников рассмотрения возражения не требуется при указанных основаниях оспаривания.

Таким образом, на основании изложенного выше коллегия сочла неуважительными мотивы поступившего устного ходатайства о переносе даты рассмотрения возражения. Удовлетворение поступившего ходатайства привело бы к необоснованному затягиванию административного делопроизводства.

Что касается указанных в особом мнении положений статьи 10 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений Постановления ВС РФ № 10 о порядке рассмотрения судом споров, содержащих ссылки на обстоятельства, связанные с необходимостью установление факта злоупотребления правом, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае правообладатель не представил решения уполномоченного органа (суда), которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на противопоставляемый товарный знак. Однако, правообладатель вправе обратиться в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения настоящего спора. Признание действий лица, подавшего возражение, по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию

товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных пунктом 171 Постановления ВС РФ № 10, может быть осуществлено судом, исходя из поданного в Роспатент возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №740947 недействительным полностью.**