

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 26.06.2020, поданное компанией Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.07.2019 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077 с конвенционным приоритетом от 16.03.2017, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.09.2017 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1388077 представляет собой словесное обозначение «**eShape**», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.07.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077 только в отношении услуг 35 (части) и 40 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации,

мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1388077 в отношении товаров 09, части услуг 35 и всех услуг 41, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077 в отношении указанных товаров и услуг послужило его сходство до степени смешения:

- с товарным знаком «SHAPE» (свидетельство №218097), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Мередит Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, в отношении услуг 42 класса МКТУ;
- со знаками «3shape» (международные регистрации №№1142176, 779184), которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя компании 3Shape A/S, Дания, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Товары и услуги, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, признаны однородными с заявленными товарами 09 и услугами 35, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.06.2020, указано, что заявитель обратился к правообладателям противопоставленных товарных знаков с просьбой о предоставлении писем-согласий на регистрацию и использование обозначения по международной регистрации № 1388077.

С обеими компаниями – правообладателями противопоставленных знаков, были оформлены и подписаны договоры о существовании, условия которых подразумевали сокращение перечня товаров и услуг, а именно, уточнение сферы использования товарных знаков.

В соответствии с заключенными договорами заявитель внес изменения в международную регистрацию №1388077, касающиеся объема испрашиваемой охраны на территории Российской Федерации: исключены все услуги 41 класса, а

услуги 9 класса уточнены как «data carriers; all the aforesaid goods not for use in the "dental" and "audiology" field».

При внесении изменений в перечень товаров учитывалось дополнительное его сокращение от 18.02.2020 года, в связи с отказом, полученным по базовой заявке на товарный знак «eShape» в стране происхождения заявителя, согласно которому, из международной регистрации были исключены все услуги 40 класса, а классы 09 и 42 были сокращены до позиций «data carriers» и «architectural consultancy, in particular, interior design» соответственно.

На основании вышеизложенного заявитель просит предоставить охрану заявленному обозначению в Российской Федерации как непротиворечащему положениям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для следующих товаров и услуг:

Class 09 - Data carriers; all the aforesaid goods not for use in the "dental" and "audiology" field.

Class 35 - Wholesaling and retailing of workbenches and work surfaces for workbenches, machine-operated tools for materials of all kinds, hand-operated tools for materials of all kinds, optical apparatus and instruments, optical magnifying devices, in particular magnifying glasses, microscopes, slide-rules, measuring apparatus, instruments and hand-operated measuring devices, computer software, computer hardware, data carriers, in particular data carriers containing data; compilation of information into computer databases; updating, maintenance and systématisation of data in computer databases.

Class 42 - Architectural consultancy, in particular, interior design.

(Класс 09 - Носители данных; все вышеуказанные товары не предназначены для использования в области стоматологии и аудиологии.

Класс 35 — Оптовая и розничная продажа верстаков и рабочих поверхностей для верстаков, механических инструментов для материалов всех видов, ручных инструментов для материалов всех видов, оптических приборов и инструментов, оптических луп, в частности, увеличительных стекол, микроскопов, логарифмических линеек, измерительных приборов, инструментов и ручных измерительных приборов, программного обеспечения, компьютерного

оборудования, носителей данных, в частности носителей данных, содержащих данные; сбор информации в компьютерные базы данных; обновление, ведение и систематизация данных в компьютерных базах данных.

Класс 42 - Архитектурное консультирование, в частности, дизайн интерьера).

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 09.07.2019;
- копия уведомления о сокращении перечня заявленных товаров и услуг;
- письмо-согласие от Мередит Корпорейшн (копия и оригинал);
- письмо-согласие от 3Shape A/S (копия и оригинал).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.03.2017) международной регистрации №1388077 правовая база для оценки охранных способностей знака 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 требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия

правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

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 по международной регистрации №1388077, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**eShape**», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №218097 [1] представляет собой словесное обозначение «**SHAPE**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; компьютерные услуги, а именно: обеспечение электронных публикаций в области охраны здоровья, питания и физической подготовки через всемирную компьютерную сеть».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1142176 [2] представляет собой словесное обозначение «3shape», которое охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - Software; 3D measuring machines; 3D scanners; computer programs; software for generation of 3D production data; CAD software; 3D visualisation and 3D analysis software; computer databases; computer-aided manufacturing (CAM) programming tools; electrical apparatus and software for use in connection with dental applications, orthodontics, hearing instruments, footwear, and quality control applications; computer uploading programs, computer programs for providing electronic mail, computer communication systems and tools.

42 - Design and development of computer hardware and software; development of 3D measurement machines, 3D scanners, databases and production systems; development of software for 3D modelling, 3D visualisation and 3D analysis.

Противопоставленный знак по международной регистрации №779184 [3] представляет собой комбинированное обозначение «3shape ▶», которое охраняется в отношении следующих товаров и услуг:

09 - Measurement machines - 3D, 3D scanners, software for: 3D modelling, 3D visualisation, 3D analysis, computer databases, electric apparatus to control and monitor production.

42 - Development of: 3D measurement machines, 3D scanners, databases and production systems; development of software for: 3D modelling, 3D visualisation and 3D analysis; professional consulting services.

Сходство знаков установлено на основании фонетического сходства словесных элементов, которое выражается в наличии близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, наличии совпадающих слогов, вхождении одного обозначения в другое, графического сходства за счет использования стандартного шрифта единого (латинского) алфавита, а также однородностью товаров и услуг, относящихся к одним родовым и видовым группам товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки и испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1388077.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателей противопоставленных товарных знаков письменные безотзывные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077 на имя заявителя в отношении следующих товаров и услуг:

09 - Data carriers; all the aforesaid goods not for use in the «dental» and «audiology» field.

35 - Wholesaling and retailing of workbenches and work surfaces for workbenches, machine-operated tools for materials of all kinds, hand-operated tools for materials of all kinds, optical apparatus and instruments, optical magnifying devices, in particular magnifying glasses, microscopes, slide-rules, measuring apparatus, instruments and hand-operated measuring devices, computer software, computer hardware, data carriers, in particular data carriers containing data; compilation of information into computer databases; updating, maintenance and systématisation of data in computer databases.

42 - Architectural consultancy, in particular, interior design.

Представленные письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей противопоставленных знаков в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее

зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1388077 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077 в отношении вышеуказанного перечня товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2020, отменить решение Роспатента от 09.07.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1388077 в отношении товаров 09 класса МКТУ «*Data carriers; all the aforesaid goods not for use in the «dental» and «audiology» field*», услуг 35 класса МКТУ «*Wholesaling and retailing of workbenches and work surfaces for workbenches, machine-operated tools for materials of all kinds, hand-operated tools for materials of all kinds, optical apparatus and instruments, optical magnifying devices, in particular magnifying glasses, microscopes, slide-rules, measuring apparatus, instruments and hand-operated measuring devices, computer software, computer hardware, data carriers, in particular data carriers containing data; compilation of information into computer databases; updating, maintenance and systématisation of data in computer databases*», услуг 42 класса МКТУ «*Architectural consultancy, in particular, interior design*».