

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 поступившее 25.05.2018 возражение, поданное компанией *Entreprise des Postes et Télécommunications*, Люксембург на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309942. Следует отметить, что исключительное право на знак по международной регистрации №1309942 впоследствии было передано новому правообладателю - компании *POST Luxembourg*, Люксембург (далее - заявитель).

Международная регистрация №1309942 знака «» с конвенционным приоритетом от 09.07.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 16.12.2015 на имя заявителя (*POST Luxembourg*, 20, rue de Reims L-2417 Luxembourg (LU)) в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Роспатентом 30.01.2018 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309942 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical,

surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; antennas; scanners» и услуг 42 класса МКТУ «scientific and technological services, as well as research and design relating thereto; industrial analysis and research services» с исключением из правовой охраны словесного элемента «SOLUTIONS». В отношении другой части заявленных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку было отказано. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «SOLUTIONS» знака по международной регистрации №1309942 не обладает различительной способностью.



Кроме того, знак «» по международной регистрации №1309942 сходен до степени смешения со знаком «**THERALINK**» по международной регистрации №1097566 с конвенционным приоритетом от 14.06.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ на имя компании Baxter International Inc., One Baxter Parkway Deerfield, IL 60015-4633 (US).

В поступившем возражении и дополнении к нему от 18.06.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые знаки характеризуются фонетическими и семантическими отличиями;

- правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1097566 предоставлена для товаров и услуг, связанных с медицинской сферой деятельности в области гемодиализа, перитонеального диализа, потребителями которых является узкий круг информированных специалистов;

- основной областью деятельности заявителя является предоставление решение в области информационных и коммуникационных технологий;

- товары и услуги, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, и область их применения обуславливает вывод об отсутствии однородности;

- правообладатель знака по противопоставленной международной регистрации №1097566 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309942 в отношении заявленных товаров и услуг, за исключением предназначенных для медицинских целей, в подтверждение чего предоставил соответствующее письмо-согласие;

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров и услуг согласно представленному письму-согласию, направив соответствующее заявление в Международное бюро ВОИС.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1309942 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены:

- сведения о поданном заявлении об ограничении перечня товаров и услуг в Международное бюро ВОИС [1];

- письмо-согласие от компании Baxter International Inc. [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.07.2015) конвенционного приоритета международной регистрации №1309942 правовая база для оценки охраноспособности 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 подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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 №1309942 с конвенционным приоритетом от 09.07.2015 представляет собой словесное обозначение

 «», где слово «**TERALINK**» выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а слово «**SOLUTIONS**» - в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов, указанных в перечне регистрации.

Словесный элемент «**SOLUTIONS**» (с английского языка переводится как «решения», см. <http://dic.academic.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1309942 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 38, 42 классов основано на наличии сходного до степени смешения знака

«**THERALINK**» по международной регистрации №1097566, принадлежащего компании Baxter International Inc.

Противопоставленный знак «**THERALINK**» по международной регистрации №1097566 с приоритетом от 30.06.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1097566, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309942 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, область применения которых ограничена товарами и услугами «не предназначенными для медицинских целей и не имеющих отношения к деталям лечения пациентов и /или к оказанию медицинских услуг» («not being intended to medical purposes and not referring to patient therapy details and/or medical services»).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «**THERALINK**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации не является коллективным товарным знаком.

Согласно доводам возражения и сведениям сети Интернет (см. <http://www.baxter.com.ru>) правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1097566 осуществляет деятельность, связанную с разработкой технологий создания внутривенных и диализных растворов и оборудования, систем упаковки и доставки лекарственных препаратов и других технологий. В этой связи потребителями продукции, маркированной противопоставленным знаком, является узкий круг лиц, связанных со здравоохранением.

В свою очередь заявитель представляет собой почтово-телекоммуникационную государственную корпорацию, основной областью деятельности которой является предоставление решений в области информационных и коммуникационных технологий (см. <https://ru.wikipedia.org>).

Поскольку хозяйствующие субъекты осуществляют деятельность в разных сферах и для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, представляется минимальным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1097566, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309942.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2018, изменить решение Роспатента от 30.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1309942 в отношении товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment, computers; software; memory cards or integrated circuit cards; printed circuit boards; encoded magnetic cards; optical data media; antennas; intercommunication apparatus; interfaces (for computers); software [recorded programs]; computer memories; microprocessors; modems; monitors [computer hardware]; monitors [computer programs]; computer programs (downloadable software); processors [central processing units]; recorded computer programs; recorded computer operating system programs; scanners; switchboards; transmitters [telecommunication]; central processing units [processors]; downloadable electronic publications; databases; network access server operating software; communication processing software; integrated software packages; telecommunication apparatus; automatic switches for telecommunications; sensors [for telecommunication apparatus]; connectors for telecommunication apparatus; data communication and computer networking equipment; multiplexers for telecommunications; telecommunication networks; access points to a local area network; computer data storage apparatus; network storage [nas]; the aforesaid goods not being intended to medical purposes and not referring to patient therapy details and/or medical services», услуг 38 класса МКТУ «telecommunications; rental of access time to global computer networks; telecommunications routing and junction services;

electronic bulletin board services [telecommunications services]; communications by fiber-optic networks; communications by computer terminals; telephone communications; provision of access to databases; provision of user access to global computer networks; information relating to telecommunications; electronic messaging; connection by telecommunications to a global computer network; transmission of digital files; satellite transmission; communications via multinational telecommunication networks; consultancy in the field of communication networks; provision of access to telecommunication storage services; provision of wireless application protocol services including those using a secure communication channel; transmission and reception of data by telecommunications; transmission of encrypted communications; transmission of messages, data and content via the Internet and other communication networks; provision of access to platforms and portals on the Internet; provision of access to databases on computer networks; provision of user access to information on the Internet; telecommunication gateways services; provision of temporary use of non-downloadable computer programs; the aforesaid services not being intended to medical purposes and not referring to patient therapy details and/or medical services», услуг 42 класца МКТУ «scientific and technological services, as well as research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computers and software; design of computer systems; consultancy in the design and development of computers; software consultancy; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; conversion of data or documents from physical to electronic media; creation and maintenance of web sites for others; software development [design]; technical project studies; hosting of computer sites [Web sites]; software installation; rental of computer software; rental of web servers; maintenance of computer software; updating of computer software; programming for computers; recovery of computer data; computer virus protection services; design of an Internet platform for e-commerce; design of programs for data processing; design of financial information systems; design of information systems relating to management; design and development of operating software for access to a computer network in the cloud

[cloud computing], as well as its use; design and development of software for database management; debugging of software for others; programming of software for database management; application service providers [asp]; hosting of web portals; infrastructure as a service (IaaS); software as a service [SaaS]; platform as a service [PaaS]; electronic data storage and backup; computer firewall services; the aforesaid services not being intended to medical purposes and not referring to patient therapy details and/or medical services» с указанием словесного элемента «SOLUTION» в качестве неохраняемого.