

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2022, поданное Акционерным обществом «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020761878, при этом установлено следующее.

Universe

Словесное обозначение « **Universe** » по заявке №2020761878 было подано на регистрацию товарного знака 03.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В процессе экспертизы заявитель уточнил свои притязания, ограничив перечень заявленных товаров и услуг только товарами 10 класса МКТУ «аппараты рентгеновские для медицинских целей».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.11.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «UNIVERS PHARMACIE» по международной

регистрации №1371692, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя BUCHINGER Daniel, 27 rue Henner F-68000 COLMAR, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2022, заявитель просит принять во внимание следующую информацию:

Заявитель неоднократно предпринимал попытки связаться с правообладателем противопоставленного знака BUCHINGER Daniel (27 rue Henner F-68000 COLMAR (FR) и его представителями. В итоге, только в сентябре 2022 года сторонами была достигнута договорённость о предоставлении письма-согласия на регистрацию обозначения «Universe» по заявке №2020761878 в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «аппараты рентгеновские для медицинских целей» (X-ray apparatus for medical purposes).

Учитывая изложенное, заявитель просит предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке №2020761878 в отношении товаров 10 класса МКТУ «».

Оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака был представлен заявителем на заседании коллегии 14.11.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.11.2020) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение « **Universe** », выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был выявлен знак « **Univers Pharmacie** » по международной регистрации №1371692, представляющий собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «PHARMACIE» является неохраняемым в составе знака.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ «Surgical apparatus and instruments; medical apparatus and instruments; dental apparatus and instruments; veterinary apparatus and instruments; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles; suture material; stockings for varicose veins; feeding bottles; feeding bottle teats; clothing especially for operating rooms; massage apparatus; prostheses; artificial implants; armchairs for medical or dental use; surgical drapes; bed pans; basins for medical use; special furniture for medical use; cutlery [surgical]; orthopedic footwear; walkers for disabled persons» (Хирургическое оборудование и инструменты; медицинское оборудование и инструменты; стоматологическое оборудование и инструменты; ветеринарное оборудование и инструменты; искусственные конечности; искусственные глаза; искусственные зубы; ортопедические изделия; шовный материал; чулки при варикозном расширении вен; бутылочки для кормления; соски для бутылочек для кормления; одежда, особенно для операционных; массажный аппарат; протезы; искусственные имплантаты; кресла для медицинского или стоматологического использования; хирургические шторы; противни; тазы для медицинского использования; специальная мебель для медицинского использования; столовые приборы [хирургические]; ортопедическая обувь; ходунки для инвалидов.).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «Universe» - «Univers», играющих в них основную индивидуализирующую роль, а также однородностью

товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак и испрашивается охрана заявленному обозначению.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю безотзывное письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ «Аппараты рентгеновские для медицинских целей».

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, в связи с чем предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении указанных товаров 10 класса МКТУ не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2022, отменить решение Роспатента от 29.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020761878.