


## 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, рассмотрела поступившее 27.01.2016 возражение компании Sony Olympus Medical Solutions Inc., Япон (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197467, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1197467 с конвенционными приоритетами от 08.03.2013 и 27.08.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.



Знак  по международной регистрации №1197467 представляет собой стилизованную букву «О» с вписанной в нее буквой «S».

Роспатентом 28.09.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197467 в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1197467 сходен до степени смешения с изобразительным



знаком по международной регистрации №609696 [1], имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- сравниваемые обозначения не являются визуально сходными, поскольку в них заложен абсолютно разный смысл, они выполнены в разном цвете, графические элементы, расположенные внутри овалов, также отличаются композиционно и графически;

- графические особенности сравниваемых знаков позволяют им сосуществовать в Российской Федерации, не вызывая смешения у потребителей;

- учитывая разную специализацию владельцев сопоставляемых знаков, разный круг потребителей их продукции, можно с уверенностью утверждать, что опасность реального смешения сравниваемых знаков на российском рынке отсутствует.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197467 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом дат (08.03.2013, 27.08.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1197467 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак по международной регистрации №1197467 является изобразительным и представляет собой овал с вписанной в него стилизованной буквой «S».



Противопоставленный знак также является изобразительным и состоит из изображения овала с вписанной в него стилизованной буквой «S». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1197467 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сопоставляемые изобразительные обозначения являются сходными, поскольку создают общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что имеют одинаковую внешнюю форму (овал), одинаковое смысловое значение (буква «S»), и в том и в другом знаках отсутствует симметрия, оба знака являются стилизованными изображениями. Несмотря на некоторые отличия в выполнении знаков, в том числе различий в цветовых решениях, знаки

ассоциируются между собой в целом, что свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Сравнительный анализ перечней товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1197467 и для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

В отношении довода возражения о том, что сферы деятельности заявителя и правообладателя знака [1] и круг потребителей их продукции существенно отличаются, в связи с чем опасность реального смешения товаров/услуг, маркированных сравниваемыми знаками, на российском рынке отсутствует, коллегия отмечает, что при анализе однородности товаров и услуг сравниваются товары/услуги, указанные в перечнях сопоставляемых регистраций, без учета товаров или услуг, в отношении которых осуществляется реальное использование знаков.

Таким образом, следует признать, что знак по международной регистрации №1197467 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ со знаком [1], что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в заключении по результатам экспертизы, и о несоответствии знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2015.**