

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 от 23.06.2015, поданное по поручению компании Бауш энд Ломб Инкорпорейтед, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724729, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BAUSCH + LOMB OPTIMA» по заявке №2013724729, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «линзы контактные».

Роспатентом 01.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «OPTIMA» (международная регистрация №596033 с конвенционным приоритетом от 03.08.1992), зарегистрированным на имя SALAMON SAS, Lieu dit Les Croiselets F-74370 METZ-TESSY в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 23.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №596033

противопоставлен неправомерно. Так, согласно сведениям Международного бюро ВОИС по международной регистрации №596033 имелось ограничение перечня от 05.08.1993 в отношении товаров 09 класса МКТУ: приборы для измерения, контроля, в частности, для лыжных креплений, лыж, и их аксессуаров и детали, измерительные машины для проверки крепления лыж на открепление; приборы для измерения и контроля усилий и скорости катания на лыжах; шаблоны для сверления лыж, шаблоны для монтажа крепежа; бумажные шаблоны для монолыж». Указанные товары не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «контактные линзы». Более того, правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации действует только в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары (кроме одежды), в частности, лыжи снежные и водные, лыжные крепления и их запчасти, лыжные палки, шайбы», которые не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «контактные линзы».

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.04.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013724729 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «контактные линзы».

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №596033.

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

С учетом даты (19.07.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013724729 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «BAUSCH + LOMB OPTIMA» по заявке №2013724729 с приоритетом от 19.07.2013 является словесным, включает в свой состав фантазийные словесные элементы «BAUSCH», «LOMB», соединенные друг с другом знаком «+», и словесный элемент «OPTIMA», в переводе с английского языка означающий «наиболее благоприятные условия». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 09 класса МКТУ «контактные линзы».

Противопоставленный знак «ОПТИМА» по международной регистрации №596033 с конвенционным приоритетом от 03.08.1992 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, основанное на тождестве словесных элементов «ОПТИМА» сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, как справедливо отметил заявитель, знак по международной регистрации №596033 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «контактные линзы», поскольку правовая охрана противопоставленному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении неоднородных товаров 28 класса МКТУ «jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements), en particulier skis de neige et nautiques, fixations de ski et leurs pièces détachées, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis, freins de ski, dispositifs antifrictions pour fixations de ski, dispositifs antidérapants pour skis, peluches et leur mécanisme d'accrochage, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des chaussures ou des fixations sur les skis, dispositifs empêchant le croisement des skis, talonnières, butées, couteaux à glace à poser sur des skis; spatules de rechange, piquets et portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf et leurs pièces détachées, sacs et parapluies de golf, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses de golf et hockey et leurs étuis, gants (accessoires de jeux), patins, revêtements de skis, racloirs pour skis, raquettes de tennis, cadres, branches et manches de raquettes de tennis, filets de tennis, régulateurs et supports de filets de tennis, housses à raquettes et à balles de tennis, ceintures porte-balles, cordes et boyaux pour raquettes de tennis, cerf-volants», т.е. товаров, которые представляют собой игры и игрушки; гимнастические и спортивные товары.

В силу отсутствия однородности товаров 09 и 28 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения «BAUSCH + LOMB OPTIMA» и «OPTIMA», нет оснований для противопоставления знака по международной регистрации №596033 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Изложенные обстоятельства являются основанием для отмены решения Роспатента от 01.04.2015 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724729 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «контактные линзы».

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

удовлетворить возражение от 23.06.2015, отменить решение Роспатента от 01.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724729.