

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2021, поданное компанией «Alcon Inc.», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519802, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «TETRA» с конвенционным приоритетом от 12.07.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1519802 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 17.03.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519802 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1519802 сходен до степени смешения со знаком «TETRA-ALPHACAINE» по международной регистрации №575159, правовая охрана

которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем является офтальмологическая компания, деятельность которой направлена на улучшение качества жизни людей с нарушением зрения;
- правообладатель противопоставленной регистрации является производителем стоматологических решений;
- информация об использовании противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации отсутствует;
- таким образом, заявитель и правообладатель противопоставленной регистрации различаются сферами деятельности;
- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519802 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519802 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

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

С учетом конвенционного приоритета рассматриваемого знака (12.07.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Знак по международной регистрации №1519802 представляет собой словесное обозначение «TETRA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ «Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic surgery» (хирургические аппараты и инструменты для использования в офтальмологической хирургии).

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1519802 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «TETRA-ALPHACAINE» по международной регистрации №575159. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.03.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №575159 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519802 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в регистрации.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1519802 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, 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 №1519802 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2021, отменить решение Роспатента от 17.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1519802.