

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2022, поданное Bausch & Lomb Incorporated, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (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 №1603861, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1603861 произведена Международным Бюро ВОИС 05.05.2021 на имя заявителя. Правовая охрана международной регистрации №1603861 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Словесный знак «STELLARIS ELITE» по международной регистрации №1603861 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.06.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1603861 в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1603861 требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1603861 противопоставлен товарный знак [1] « **STELLARIS** » по свидетельству №329070 с датой конвенционного приоритета 26.02.2006, зарегистрированный в отношении товаров 10 класса МКТУ на имя компании Бауш энд Ломб Инкорпорейтед (корпорация штата Нью-Йорк), Ван Бауш энд Ломб Плейс, Рочестер, Нью-Йорк 14604, Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, словесный элемент «ELITE» исключен из объема правовой охраны на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, так как является описательным и указывает свойства и качества заявленных товаров.

В поступившем 26.10.2022 возражении заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель внес изменения в сведения о правообладателе товарного знака по свидетельству №329070 и привел их в соответствие с наименованием и адресом заявителя по международной регистрации №1603861, что в настоящее время устраняет имеющиеся причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Несоответствие словесного элемента «Elite» требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не оспаривается заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1603861 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 05.05.2021 регистрации знака по международной регистрации №1603861 Международным бюро ВОИС правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 «STELLARIS ELITE» по международной регистрации №1603861 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный словесный знак [1] « **STELLARIS** » по свидетельству №329070 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1603861 “STELLARIS ELITE ” и противопоставленный знак « **STELLARIS** »[1] правомерно признаны сходными, так как включают в свой состав совпадающее слово “STELLARIS”.

Испрашиваемые товары 10 класса МКТУ и товары 10 класса МКТУ, перечисленные в перечнях противопоставленных товарных знаков относятся к товарам одного рода – медицинские инструменты, поэтому являются однородными. Заявитель в поступившем возражении не оспаривает сходства сопоставляемых товарных знаков и однородности испрашиваемых товаров. Напротив, заявитель сообщает о принадлежности как заявленного обозначения, так и противопоставленных товарных знаков одному владельцу-заявителю, в связи с чем им было подано заявления о внесении изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №329070 и его смене с “ Бауш энд Ломб Инкорпорейтед (корпорация штата Нью-Йорк), Ван Бауш энд Ломб Плейс,

Рочестер, Нью-Йорк 14604, Соединенные Штаты Америки ” на “ Бауш энд Ломб Инкорпорейтед (корпорация штата Нью-Йорк), 1400 Норт Гудман Стрит, Рочестер, Нью-Йорк 14609, США ”. Данные о смене адреса опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 13.10.2022.

Последний адрес правообладателя противопоставленного товарного знака полностью совпадает с наименованием и адресом заявителя по международной регистрации №1603861 (Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. Goodman Street, Rochester NY 14609).

Таким образом, заявитель по международной регистрации №1603861 и правообладатель противопоставленного товарного знака совпали в одном лице, что исключает противопоставление товарного знака по свидетельству №329070, ввиду принадлежности сопоставляемых регистраций одному и тому же лицу.

Препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1603861 в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2022, отменить решение Роспатента от 27.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1603861 в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ELITE» в качестве неохраняемого.