

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.03.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПАЙ ОПТИКС» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024787799, при этом установила следующее.

Обозначение «**P.Y.E**» по заявке №2024787799 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.08.2024 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия упомянутого решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «P.Y.E» по международной регистрации №856226 с конвенционным приоритетом от 31.05.2005

(срок действия правовой охраны продлен до 26.07.2035), правовая охрана которому в отношении товаров 09 класса МКТУ на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 52, NL-5656 AG Eindhoven (NL).

В поступившем возражении заявитель выражает свое несогласие с аргументами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, полагая, что решение Роспатента принято без учета его мнения.

Заявитель обращает внимание, что уже является правообладателем сходного товарного знака по свидетельству №751594, зарегистрированного 11.12.2018.

Также заявитель полагает, что товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются однородными. Тем не менее, заявителем предоставлено письмо – согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2024787799 от компании Koninklijke Philips N.V.

Помимо указанного, заявитель обращает внимание на то, что противопоставленный товарный знак по международной регистрации №865226, в отличие от заявленного обозначения, не используется на территории Российской Федерации.

В свете указанных обстоятельств заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024787799 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Доводы возражения иллюстрируют следующие документы:

- (1) сведения о делопроизводстве по заявке №2024787799, в том числе копия письма-согласия;
- (2) бухгалтерская отчетность заявителя;
- (3) декларации соответствия и регистрационные удостоверения на товары;
- (4) таможенные документы;
- (5) рекламные документы (упоминания в СМИ);
- (6) скриншоты публикаций в социальных сетях;
- (7) выписка из ЕГРЮЛ на заявителя.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, должным образом уведомленном о дате, времени и месте рассмотрения возражения, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются неубедительными. При этом следует обратить внимание, что неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленном о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания согласно пункту 41 Правил ППС.

С учетом даты (08.08.2024) поступления заявки №2024787799 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для граждан - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо, проверяется наличие подписи руководителя или подписи уполномоченного им лица, скрепленной печатью организации (при ее наличии). Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством государства, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица.

Если письмо-согласие подписано представителем правообладателя, к нему должна прилагаться оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенность, уполномочивающая представителя заявителя на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя.

Письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

P.Y.E

Заявленное обозначение «**P.Y.E**» по заявке №2024787799 с приоритетом от 08.08.2024 является комбинированным, включает словесный элемент «P.Y.E», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака по заявке №2024787799 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ *«3D-очки; изделия оптические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; лупы [оптика]; объективы [линзы] [оптика]; оправы для очков; отражатели [оптика]; очки антибликовые; очки для коррекции дефицита цветового зрения; очки солнцезащитные; очки солнцезащитные для домашних животных; очки спортивные; смарт-очки».*

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024787799 для указанных товаров 09 класса МКТУ обусловлен наличием принадлежащего компании Koninklijke Philips N.V. словесного товарного знака «P.Y.E» по международной регистрации №856226 с приоритетом от 31.05.2015.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному товарному знаку по международной регистрации №856226 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«scientific, nautical, photographic, cinematographic, optical and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission, processing*

and reproduction of sound, images and/or data, including optical and magneto-optical disc and MP3 file recorders and players; digital audio recorders and players; software; sound processors, sound cards, loudspeakers and drivers for loudspeakers; television sets, monitors and displays; magnetic data carriers, disc-shaped sound carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers; batteries and dry cells; electric cables, cords and wires; parts of the aforesaid goods» / «научные, навигационные, фотографические, кинематографические, оптические и учебные устройства и инструменты; аппаратура и приборы для проведения, переключения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электроэнергии; аппаратура для записи, передачи, обработки и воспроизведения звука, изображений и/или данных, включая оптические и магнитооптические диски и файлы формата MP3 магнитофоны и проигрыватели; цифровые аудиоманитофоны и проигрыватели проигрывателей; программное обеспечение; звуковые процессоры, звуковые карты, громкоговорители и драйверы для громкоговорителей; телевизоры, мониторы и дисплеи; магнитные носители информации, дискообразные носители звука; торговые автоматы и механизмы для приема монет; оборудование для обработки данных и компьютеры; батарейки и сухие элементы питания; электрические кабели, шнуры и провода; части вышеуказанных товаров».

Исследовав перечень товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №856226, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности товаров за счет того, что все поименованные в перечнях заявленного обозначения товары относятся к такой родовой категории как «*устройства и инструменты оптические*», при этом названная категория продукции присутствует в перечне противопоставленного товарного знака по международной регистрации №856226.

При этом категория товаров «*устройства и инструменты оптические*» в перечне 09 класса МКТУ по международной регистрации №856226 не содержит конкретизации области применения, что позволяет говорить о возможности большего охвата правовой охраны товарного знака, включающей и товары

заявленного обозначения. При этом следует указать, что само по себе имеющиеся введение в гражданский оборот продукции заявителя в сопровождении заявленного обозначения и отсутствие данных о применении противопоставленного товарного знака в области оптики не влияет на вывод об однородности сопоставляемых перечней 09 класса МКТУ. Следует отметить, что при сопоставительном анализе сравниваемых средств индивидуализации исследуется объем испрашиваемой и предоставленной правовой охраны товарных знаков, который в данном споре содержит однородные позиции товаров. Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака по международной регистрации №856226 на территории Российской Федерации является действующей, следовательно, подлежит правовой охране.

В отношении сопоставительного анализа заявленного обозначения «**P.Y.E**» и противопоставленного товарного знака «P.Y.E» по международной регистрации №856226 следует констатировать, что их единственным индивидуализирующим элементом является слово «P.Y.E», при этом сведений о наличии этого слова в лексике какого-либо языка у коллегии не имеется, т.е. спорное слово воспринимается в качестве выдуманного. Выдуманный характер сравниваемых обозначений нивелирует семантический критерий сходства сравниваемых обозначений, в силу чего именно фонетика их индивидуализирующих словесных элементов выступает в качестве основного критерия при их восприятии.

Сопоставляемые словесные элементы, имеющие одинаковый буквенный состав, характеризуются тождеством звучания, а именно, произносятся как [пай].

Сходство сопоставляемых обозначений усиливается за счет выполнения их словесных элементов буквами одного и того же алфавита (латинского), графемы которого характеризуются сходным начертанием.

Несмотря на наличие визуальной проработки спорного словесного элемента в составе заявленного обозначения, он не утратил своего словесного характера и воспринимается также как и индивидуализирующий элемент противопоставленного товарного знака, т.е. в качестве слова «P.Y.E».

Вышеизложенные обстоятельства позволяют прийти к заключению о наличии высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по международной регистрации №856226 друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принималась во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом и вероятности их смешения в гражданском обороте при использовании в одном и том же сегменте рынка.

Тем самым, следует признать, что предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024787799 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как способное нарушить существующее исключительное право правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №856226 на принадлежащее ему средство индивидуализации.

Довод заявителя о том, что ему уже принадлежит товарный знак « **P.Y.E** » по свидетельству №751594 (заявка №2018754678) с приоритетом от 11.12.2018, зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ *«3D-очки; изделия оптические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы насадочные; линзы оптические; линзы-конденсоры; объективы [линзы] [оптика]; оправы для очков; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; смарт-очки»*, сам по себе не устраняет наличия сходства до степени смешения между заявленным обозначением

по заявке №2024787799 и противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №856226 в настоящем споре. Необходимо указать, что при экспертизе упомянутого товарного знака по свидетельству №751594 административным органом также был сделан вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса со ссылкой на товарный знак по международной регистрации №856226 с более ранним приоритетом. Между тем, правообладатель этого товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию обозначения «**P.Y.E**» по заявке №2018754678, что послужило основанием для снятия этого противопоставления.

Что же касается настоящего возражения, то заявитель также ссылается на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по международной регистрации №856226. Однако, представленная заявителем корреспонденция от компании Koninklijke Philips N.V. не может рассматриваться в качестве согласия этого лица на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2024787799 в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода документов, которые установлены пунктом 64 Правил. Так представленный документ не является подлинником, не содержит перевода на русский язык, в нем отсутствует номер заявки, к которой он относится. Следовательно, нет оснований для того, чтобы рассматривать его в качестве документа, позволяющего не учитывать противопоставленный товарный знак по международной регистрации №856226 согласно положениям абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2025, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2024.