

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2025, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1737967 (далее – решение Роспатента), поданное Берлин-Хеми Акциенгезельшафт (BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft), Германия, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «РИЛЕФ» с конвенционным приоритетом от 19.10.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 29.03.2023 за №1737967 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 15.05.2024 знаку по международной регистрации №1737967 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации только для товаров 03 класса МКТУ.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ было отказано по основаниям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком «RELIEF» по свидетельству №483393 с приоритетом (срок действия исключительного права продлен до 10.02.2031) и знаком «РЕЛИФ» по международной регистрации №1051927 с конвенционным приоритетом от 23.07.2010, зарегистрированными на имя Байер Консьюмер Кеа АГ (Bayer Consumer Care AG), Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «Ралеф Ralef» по свидетельству №440878 с приоритетом от 01.09.2010, зарегистрированным на имя АО «АЛИУМ», 142279, Московская обл., г. Серпухов, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 04.03.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.05.2024, отметив, что правообладатель противопоставленных знаков по свидетельству №483393 и по международной регистрации №1051927 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1737967 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Также заявитель отметил, что Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2024 по делу №СИП-330/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №440878 была прекращена досрочно в отношении всех товаров 05 класса МКТУ в связи с его непрерывным неиспользованием на территории Российской Федерации в течение трёх лет.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.05.2024 и, помимо товаров 03 класса МКТУ, для которых Роспатентом уже принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, также предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1737967 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии 17.04.2025 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельству №483393 и по международной регистрации №1051927 (1).

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

С учетом даты (19.10.2022) конвенционного приоритета международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1737967 представляет собой словесное обозначение «РИЛЕФ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют принадлежащие иным лицам товарный знак «RELIEF» по свидетельству №483393, знак «РЕЛИФ» по международной регистрации №1051927, товарный знак «Ралеф Ralef» по свидетельству №440878.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 15.05.2024.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельству №483393 и по международной регистрации №1051927, в котором Байер Консьюмер Кеа АГ, Швейцария, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1737967 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований

для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знаков по международным регистрациям товарных знаков по свидетельству №483393 и по международной регистрации №1051927 преодолено путем получения письма-согласия от их правообладателя.

Согласно сведениям из Государственного реестра, правовая охрана товарного знака по свидетельству №440878 досрочно прекращена в связи с неиспользованием на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2024 по делу №СИП-330/2024 (сведения внесены в Государственный реестр и опубликованы 12.11.2024). Таким образом, товарный знак по свидетельству №440878 более не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1737967.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1737967 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме товаров 03 класса МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, а также для всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2025, отменить решение Роспатента от 15.05.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1737967 в отношении товаров 03 класса МКТУ «balms; cosmetics; dentifrices; herbal extracts for cosmetic purposes; lavender oil; mouthwashes; shampoos; vaginal washes», 05 класса МКТУ «pharmaceuticals; dietetic substances adapted for medical use».