

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 11.04.2022 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Петровой-Кулаковой Александрой Александровной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020760133, при этом установила следующее.

Обозначение «РИБАСОЛ RIVASOL» по заявке №2020760133, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 03 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками:

- «RAVASOL» по международной регистрации №1451065, зарегистрированным МБ ВОИС 30.03.2018, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя RAVAGO S.A., 76-78, rue de Merl L-2146 Luxembourg, в том числе, в отношении однородных товаров 01, 02, 03 классов МКТУ;

- «REVYSOL» по международной регистрации №1248737 с конвенционным приоритетом от 01.12.2014, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя на BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3 CH-8804 PfAffikon SZ, Швейцария (CH), в том числе, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

Также в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «РИВАСОЛ», используемое ООО «СИТРА-Т», Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13 (см. Интернет, <https://ситранол.рф/>).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 01, 02, 03 классов МКТУ на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении, поступившем 11.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2022. Доводы возражения сводятся к следующему.

Между заявителем по заявке №2020760133 и ООО «Ситра-Т» заключен договор, в соответствии с которым ООО «Ситра-Т» подтверждает, что права на обозначение «RIVASOL»/«РИВАСОЛ» на территории Российской Федерации принадлежат ИП Петровой-Кулаковой А.А. Кроме того, согласно договору обозначение используется на этикетке товара по договоренности с ИП Петровой-Кулаковой А.А.

В настоящее время ООО «Ситра-Т» прекратило производство продуктов под товарным знаком «RIVASOL»/«РИВАСОЛ» и не планирует возобновлять это производство. Подтверждением этого служит скриншот сайтов ООО «Ситра-Т» от 11.04.2022 с каталогом товаров, в котором отсутствует продукция с маркировкой «RIVASOL»/«РИВАСОЛ».

В публикации сведений о знаке по международной регистрации №1248737 указан статус знака «Исключен из реестра», в связи с чем его противопоставление заявленному обозначению неправомерно.

Кроме того, указанные в перечне знака по международной регистрации №1248737 товары 01 класса МКТУ, относятся к химикатам, используемым в сельском хозяйстве, тогда как товары 01 класса МКТУ испрашиваемого перечня относятся к иному роду продукции, используемой в автопромышленности.

Правообладатель знака по международной регистрации №1451065 не возражает против регистрации заявленного обозначения «РИВАСОЛ RIVASOL» по заявке №2020760133 в отношении товаров 01, 02 и 03 классов МКТУ на имя заявителя, что подтверждается представленным им письмом-согласием.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020760133.

К возражению были приложены следующие документы (копии):

Агентский договор №3 от 06.06.2020, заключенный между ИП Петровой-Кулаковой А.А. и ООО «Ситра-Т» (1);

скриншот сайтов ООО «Ситра-Т» от 11.04.2022 (2);

публикация сведений относительно знака по международной регистрации №1248737 (3);

письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации №1451065 (4);

свидетельства о регистрации доменного имени ситранол.рф. на имя заявителя (5);

свидетельства о регистрации доменного имени rivasol.ru на имя заявителя (6).

Оригинал письма-согласия (4) был представлен в корреспонденции, поступившей 14.10.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.10.2020) заявки №2020760133 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2020760133 представляет собой словесное обозначение «РИБАСОЛ RIVASOL», включающее два словесных элемента, размещенных на одной строке и выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих товаров:

01 класс МКТУ - антинакипины; антиоксиданты для промышленности; ацетаты [химические вещества]; вещества для газоочистки; вещества для отделения и разложения жиров; вещества поверхностно-активные; детергенты, используемые в производственных процессах; диспергаторы для масел; диспергаторы для нефти;

катализаторы; материалы для абсорбции масел синтетические; моющие средства , предназначенные для использования в промышленных целях; препараты для удаления накипи, за исключением используемых для бытовых целей; препараты обезжиривающие, используемые в производственных процессах; препараты химические для удаления нагара в двигателях; средства вспомогательные, не предназначенные для медицинских или ветеринарных целей; химикаты для отделения и разложения масел; химикаты для очистки воды; химикаты для очистки масел; химикаты для промывки [очистки] радиаторов; химикаты промышленные.

02 класс МКТУ - масла антикоррозионные; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; составы против ржавчины; средства для чистки тормозов и частей, деталей тормозов.

03 класс МКТУ - жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; препараты для полирования; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях.

Довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, базируется на сведениях из сети Интернет (<https://ситранол.рф/>).

Вместе с тем заявителем представлено свидетельство (5), согласно которому владельцем указанного доменного имени, а также доменного имени rivasol.ru является Петрова-Кулакова А.А., то есть заявитель по рассматриваемой заявке. Следовательно, вся информация, содержащаяся на указанных сайтах, была размещена при участии заявителя и под его контролем.

Относительно информации, приведенной на сайте <https://ситранол.рф/> об использовании обозначения «RIVASOL» иным лицом, заявитель отметил, что данное обозначение использовалось ООО «СИТРА-Т», Санкт-Петербург, под его контролем.

В этой связи заявителем представлен Агентский договор №3 от 06.06.2020 (1), заключенный между и ООО «СИТРА-Т» и ИП Петровой-Кулаковой А.А., согласно пункт 1.2 которого права на обозначение «RIVASOL» на территории Российской Федерации признаются за ИП Петровой-Кулаковой А.А.

Пунктом 1.3 указанного Агентского договора ООО «СИТРА-Т» заверяет ИП Петрову-Кулакову А.А., что осуществляет производство моющих составов с нанесением на этикетку обозначения «RIVASOL» исключительно для целей исполнения настоящего договора и гарантирует, что не будет заключать иных договоров, предусматривающих передачу третьим лицам моющих средств с нанесением на этикетку обозначения «RIVASOL».

Таким образом, товар с маркировкой «RIVASOL» изготавливался ООО «СИТРА-Т» по согласованию с заявителем по заявке №2020760133, при этом ООО «СИТРА-Т» подтверждает, что право на обозначение «RIVASOL» принадлежит ИП Петровой-Кулаковой А.А.

В связи с изложенным основания для применения к заявленному обозначению положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способному ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют.

В отношении заявленных товаров 01, 02, 03 классов МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам знаки «RAVASOL» по международной регистрации №1451065 и «REVYSOL» по международной регистрации №1248737, представляющие собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, которое обусловлено высокой степенью фонетического сходства словесных элементов (совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке). Также заявитель не оспаривает однородность испрашиваемых товаров и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1451065 на территории Российской Федерации.

По вопросу однородности испрашиваемых товаров 01 классов МКТУ, представленных в перечне заявленного обозначения и товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне по международной регистрации №1248737, установлено следующее.

Согласно данным МБ ВОИС товары 01 класса МКТУ из перечня знака по международной регистрации №1248737 удалены (изменения относительно перечня товаров были внесены в регистрацию 28.09.2016 на основании статьи 6 (4) Протокола к Мадридскому соглашению по причине частичного аннулирования базовой регистрации до истечения 5 лет с момента международной регистрации). Таким образом, его правовая охрана на территории Российской Федерации действует только в отношении товаров 05 класс МКТУ – «фунгициды, гербициды», которые не однородны испрашиваемым товарам 01, 02, 03 классов МКТУ, поскольку имеют иной род/вид, назначение и круг потребителей.

В этой связи знак по международной регистрации №1248737 исключается из категории противопоставлений в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении противопоставленного знака «RAVASOL» по международной регистрации №1451065 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 24.01.2022.

Заявитель получил письменное согласие (4) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1451065, в котором компания RAVAGO S.A., Люксембург, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2020760133 в отношении заявленных товаров на имя заявителя.

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. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1451065 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Следовательно, товарный знак по заявке №2020760133 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 01, 02, 03 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2022, отменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020760133.