

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 11.12.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1738063 (далее – решение Роспатента), поданное Берлин-Хеми Акционезельшафт (BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft), Германия, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «PRENFIA» с конвенционным приоритетом от 19.10.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.03.2023 за №1738063 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 21.05.2024 знаку по международной регистрации №1738063 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со знаками «TREMФЕЯ» по международной регистрации №1381300 и «TREMFYA» по международной регистрации №1312550,

зарегистрированными на имя Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE (BE), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.12.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.05.2024, отметив, что правообладатель противопоставленных знаков предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1738063 на имя заявителя в отношении указанных в письме-согласии товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2024 и, помимо товаров 03, 05 классов МКТУ, для которых Роспатентом уже принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, также предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1738063 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в письме-согласии.

На заседании коллегии 23.01.2025 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям №1381300, №1312550 (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 регистрации 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 №1738063 представляет собой словесное обозначение «PRENFIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского 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 части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют принадлежащие иному лицу словесные знаки «ТРЕМФЕЯ» по международной регистрации №1381300 и «TREMFYA» по международной

регистрации №1312550. Знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.05.2024.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных знаков, в котором Janssen Pharmaceutica NV, Бельгия, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1738063 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в письме-согласии (1).

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 знаки не являются общезвестными 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 №1381300, №1312550 преодолено путем получения письма-согласия от их правообладателя.

Следовательно, знаку по международной регистрации №1738063 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме товаров 03, 05 классов МКТУ, для которых Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, а также для 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 11.12.2024, отменить решение Роспатента от 21.05.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1738063 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; all aforementioned goods for or in connection for the diagnostic and treatment of cardiovascular diseases, metabolic disorders including diabetes, endocrine diseases, respiratory diseases, allergic conditions, pain, thromboembolic conditions, urological conditions, diseases of the central and peripheral nervous systems, oncological diseases, gynecological diseases, ophthalmic diseases, vitamin and mineral deficiencies, common cold and flu symptoms, viral conditions, infectious diseases; dietetic substances adapted for medical use».