


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 10.10.2023, поданное компанией Рекитт Хелс Пейн (ЮЭс) ЛЛК, Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022720528, при этом установила следующее.

BIOFREEZE

Обозначение “  ” по заявке №2022720528, поданной 01.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720528 в отношении товаров 05

класса МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) и 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком " **BIOFREEZE** " по свидетельству №252654 с приоритетом от 14.06.2002, зарегистрированным на имя ПЕРФОМАНС ХЭЛС, ЛЛЦ, 1245 Хоум Авеню, Акрон, Огайо 44310, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Словесный элемент «Cool the pain» (перевод с англ. яз. - остуди боль, см. translate.yandex.ru) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение заявленных товаров.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2022720528 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 10.10.2023, заявитель сообщает об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявитель сообщает, что противопоставленный товарный знак "BIOFREEZE" по свидетельству № 252654 принадлежит заявителю, но на момент вынесения Решения был зарегистрирован с указанием прежних наименования и адреса компании. Изменения в наименование и адрес правообладателя на "Рекитт Хелс Пейн (ЮЭс) ЛЛК, 399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппани, Нью-Джерси 07054, Соединенные Штаты Америки" внесены в Государственный реестр 19.09.2023. После внесения сведений об изменении наименования правообладателя противопоставленного товарного знака, основания для отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса должны быть сняты.

Заявитель согласен с мнением экспертизы в части признания словесного элемента "COOL THE PAIN" неохраняемым.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.04.2022) подачи заявки №2022720528 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 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.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. 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.

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).

BIOFREEZE

Обозначение «  COOL THE PAIN » по заявке №2022720528 состоит из словесных элемента «BIOFREEZE», «COOL THE PAIN», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из трех прямоугольных фигур под словом «BIO». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ препятствовал товарный знак « **BIOFREEZE** » по свидетельству №252654 с датой приоритета от 14.06.2002. Правовая охрана знаку предоставлена в

отношении товаров 05 класса МКТУ, которым признаны однородными испрашиваемые товары.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 19.06.2023.

Так, заявителем инициировано внесение изменений в наименование и адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №252654 с «ПЕРФОМАНС ХЭЛС, ЛЛЦ, 1245 Хоум Авеню, Акрон, Огайо 44310, Соединенные Штаты Америки (US)» на "Рекитт Хелс Пейн (ЮЭс) ЛЛК, 399 Интерпейс Паркуэй, Парсиппани, Нью-Джерси 07054, Соединенные Штаты Америки", которые опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 19.09.2023.

Ввиду совпадения в одном лице заявителя по заявке №2022720528 и владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №252654 отпали правовые основания для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №252654 преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2022720528 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, так как на момент рассмотрения возражения, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2023, отменить решение Роспатента от 19.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022720528.