


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 21.02.2024, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679906 (далее – решение Роспатента), поданное Оленекс Сарл, Швейцария (далее – заявители), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «ProFill» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 06.07.2022 за №1679906 с конвенционным приоритетом от 18.01.2022 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «edible oils; edible fats; cocoa butter for food; blends of the aforementioned products; all of the aforementioned products for use in the manufacture of foodstuff» (перечень уточнен 03.01.2024).

Решением Роспатента от 27.09.2023 знаку по международной регистрации №1679906 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными для однородных товаров 29 класса МКТУ на имя



Валио Лтд, Мейеритие 6, 00370 Хельсинки, Финляндия: «  » по свидетельству №794766 с приоритетом от 15.11.2019, «Профил» по свидетельству №416005 с приоритетом от 07.07.2009, «PROFEEL» по международной регистрации №1384424 с конвенционным приоритетом от 16.02.2017, «PROFEEL» по международной регистрации №855614 с конвенционным приоритетом от 15.04.2005.

В возражении, поступившем 21.02.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2023, отметив, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679906 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1679906 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от Валио Лтд, Финляндия, с переводом на русский язык (1).

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

С учетом даты (18.01.2022) конвенционного приоритета международной регистрации рассматриваемого знака на территорию Российской Федерации 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.

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 №1679906 представляет собой словесное обозначение «ProFill», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В слове буквы «P» и «F» выполнены заглавными.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 29 класса МКТУ.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют принадлежащие иному



лицу комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №794766, в котором на фоне круга черного цвета в верхней части размещен словесный элемент «PROFEEL», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета, и словесные товарные знаки «Профил» по свидетельству №416005, «PROFEEL» по международным регистрациям №1384424, №855614, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В возражении заявителями обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 27.09.2023.

Заявители получили письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, в котором Валио Лтд, Финляндия, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1679906 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ 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.

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 товарных знаков по свидетельствам №794766, №416005 и знаков по международным регистрациям №1384424, №855614 преодолено путем получения письма-согласия от их правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1679906 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2024, отменить решение Роспатента от 27.09.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1679906 в отношении товаров 29 класса МКТУ «edible oils; edible fats; cocoa butter for food; blends of the aforementioned products; all of the aforementioned products for use in the manufacture of foodstuff».