

**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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2023, поданное Акционерным обществом «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734672, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «РЕПЛИФРИН» по заявке №2021734672, поданной 04.06.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.08.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

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

- товарными знаками «РЕПЛЕНИН» по свидетельству №396936 с приоритетом от 16.10.2008 (срок действия исключительного права продлен до 16.10.2028), «REPLENINE» по свидетельству №369397 с приоритетом от 02.11.2007 (срок действия исключительного права продлен до 02.11.2027), зарегистрированными на имя «Био Продактс Лаборатори Лимитед», Великобритания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «RIPIFREN» по международной регистрации №1029766, зарегистрированный МБ ВОИС 13.01.2010 (срок действия исключительного права продлен до 13.01.2030), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя «Egis Gyogyszergyar Zrt.», Венгрия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.08.2022, отметив, что правообладатели товарных знаков по свидетельствам №396936, №369397 и знака по международной регистрации №1029766 предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Кроме того, заявитель отметил, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными между собой и имеют достаточно отличий, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.08.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №396936, №369397 (1) и знака по международной регистрации №1029766 (2).

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

С учетом даты подачи (04.06.2023) заявки №2021734672 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 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.

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.

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).

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

Заявленное обозначение по заявке №2021734672 представляет собой словесное обозначение «РЕПЛИФРИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении испрашиваемых товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным лицам следующие средства индивидуализации:

- словесные товарные знаки «РЕПЛЕНИН» по свидетельству №396936 и «REPLENINE» по свидетельству №369397, выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно;

- словесный знак «RIPIFREN» по международной регистрации №1029766, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении противопоставленных товарных знаков в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.08.2022.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей указанных товарных знаков, в которых «Био Продактс Лаборатори Лимитед», Великобритания, и «Egis Gyogyszergyar Zrt.», Венгрия, выразили согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2021734672 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 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.

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 товарных знаков по свидетельствам №921925, №754063 и знака по международной регистрации №1029766 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателей. Следовательно, товарный знак по заявке №2021734672 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2023, отменить решение Роспатента от 30.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021734672.**