

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 23.11.2022 возражение компании Egis Gyogyszergyar Zrt., Hungary (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1606429 словесного знака «BALMISOLUTE» с датой конвенционного приоритета от 25.01.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее МБ ВОИС) на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 28.06.2022 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в предварительном отказе экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1606429 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «Balmy» по свидетельству №714529 [1] и со знаком «balmi» по международной регистрации №1110405 [2], имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым

предоставлена на имя других лиц в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- срок действия международной регистрации [2] истек 28.02.2022 и не был продлен, что подтверждается приложенной копией публикации из базы данных МБ ВОИС;

- руководствуясь положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которой 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 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя, учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются тождественными, имеют отличия по фонетическому и графическому признакам сходства обозначений, в связи с чем предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429 не может привести к смешению товаров, маркированных этим знаком с товарами, для маркировки которых предназначен противопоставленный знак, не может ввести потребителей в заблуждение, заявитель обратился к правообладателю противопоставленного знака для получения письма-согласия и получил его. Кроме того, между заявителем и правообладателем товарного знака [1] было заключено соглашение о существовании;

- правообладатель знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429 для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, копии письма и упомянутого выше соглашения приложены к возражению.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе от 28.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429 в отношении всех заявленных товаров.

В дополнении к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.01.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1606429 правовая база для оценки охноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1606429 представляет собой словесное обозначение «**BALMISOLUTE**».

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429 послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков «*Balmy*» [1] и «*balmi*» [2], правовая охрана которым предоставлена на имя иных лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного экспертизой знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия [3], представленного заявителем в дополнение к возражению.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным составом и количеством звуков, входящих в обозначения, а также наличием в товарном знаке [1] изобразительного элемента в виде стилизованного цветка и использования оригинальной графики. Кроме того, как указано в материалах возражения, товары, для которых предназначены сравниваемые обозначения, имеют разную направленность.

Что касается противопоставленного знака [2], то срок его действия истек 28.02.2022, сведения о продлении действия этого знака отсутствуют, что подтверждается информацией из базы данных МБ ВОИС от 22.09.2022.

Таким образом, коллегией установлено, что препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1606429 не имеется, и с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия и истечения срока действия противопоставленной международной регистрации) знаку может быть предоставлена охрана для всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2022, отменить решение Роспатента от 28.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1606429.