

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 04.08.2021, поданное компанией «ЖДА ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.05.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531540 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531540, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.01.2020, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1531540 представляет собой словесное обозначение **«RENOVAR»**.

Решение Роспатента от 27.05.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531540 [1] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Согласно решению Роспатента от 27.05.2021, которым было поддержано предварительное решение от 13.10.2020, установлено следующее. Знаку [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ противопоставлен сходный товарный знак **«RENOVA»** по

международной регистрации № 573152, конвенционный приоритет от 05.03.1991 [2] (правообладатель: Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse (BE)).

В поступившем 04.08.2021 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2021.

Доводы возражения сведены к следующему. В соответствии со статьей 1486 Кодекса в результате искового производства заявителем инициировано прекращение правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 573152 [2]. Правовая охрана противопоставленного знака [2] досрочно прекращена в полном объеме на территории Российской Федерации, о чем имеется запись в Реестре международных товарных знаков (01.06.2021 г.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены сведения в отношении противопоставленного знака [2] - [3].

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

С учетом даты приоритета (22.01.2020) международной регистрации № 1531540 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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, 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.

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).

Знак по международной регистрации № 1531540 [1] представляет собой словесное обозначение «**RENOVAR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

В решении Роспатента указано на наличие сходного до степени смешения знака «**RENOVA**» по международной регистрации № 573152, конвенционный приоритет от 05.03.1991 [2]. Правообладатель: «Janssen Pharmaceutica N.V.» Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse (BE)). Правовая охрана знаку [2] была предоставлена ранее на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям [3] правовая охрана противопоставленного знака [2] прекращена, о чем имеется запись в Реестре международных товарных знаков (дата записи: 01.06.2021, отказ от права: 24.06.2021, номер и дата публикации: 23/2021 бюллетень, 24.06.2021). См. сайт <https://www.wipo.int/>. В связи с изложенным, противопоставленный знак [2] не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531540 [1].

Следовательно, основания для применения к знаку [1] требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2021, отменить решение Роспатента от 27.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1531540 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.