

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Яньтекс", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755039 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018755039, поданной 13.12.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 24, 27 классов МКТУ, указанных в перечне.

RELANCE

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Роспатентом 18.02.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755039 в отношении всех товаров 27 класса МКТУ и части товаров 24 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 24 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам

экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком «**RELIANCE**» по международной регистрации № 1045546, приоритет от 02.06.2010, правообладатель: Ahlstrom-Munksjö Oyj Alvar Aallon katu 3 CFI-00100 Helsinki (Финляндия) [2];
- сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью сходства;
- предоставленный скорректированный перечень товаров 24 класса МКТУ не может быть принят в полном объеме, поскольку противопоставленный знак [2] действует в отношении таких товаров 24 класса МКТУ как «non-woven fabrics for use in wrapping medical devices and instruments to be sterilized and for protectively maintaining them in a sterilized condition; non-woven fabrics for sterilization wraps, bags, pouches and reels; non-woven fabrics for inner and over wrapping of surgical gloves, drapes and gowns» / «нетканые материалы для использования при упаковке медицинских изделий и инструментов, подлежащих стерилизации, и для их защиты в стерильных условиях; нетканые материалы для стерилизационных упаковок, пакетов, пакетов и катушек; нетканые материалы для внутренней и верхней упаковки хирургических перчаток, простыней и халатов», которые являются однородными заявленным товарам 24 класса МКТУ «белье постельное; белье столовое, за исключением бумажного; войлок; дорожки для столов не из бумаги; материалы для текстильных изделий; материалы для фильтрования текстильные; материалы нетканые текстильные; материалы текстильные; наволочки; наматрасники; платки носовые из текстильных материалов; подкладка [ткань]; подкладка для шляп текстильная; полотенца текстильные; полотно; полотно текстильное для печатных машин; простыни; салфетки для протирания стеклянной посуды [полотенца]; салфетки для снятия грима текстильные; салфетки косметические текстильные; салфетки под приборы текстильные; салфетки столовые текстильные; скатерти, за исключением бумажных; ткани; ткани бельевые; ткани газонепроницаемые для аэростатов; ткани из стекловолокна текстильные; ткани подкладочные для обуви; ткани хлопчатобумажные; ткани шерстяные; ткани эластичные; ткань хлопчатобумажная для обертки сыров», поскольку они соотносятся как род-вид, могут иметь одинаковые потребительские свойства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.06.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.02.2020.

Доводы возражения, поступившего 16.06.2020, сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие относительно сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2];
- часть сравниваемых товаров 24 класса МКТУ не являются однородными;
- связь товаров 24 класса МКТУ противопоставленного знака [2], имеющих отношение к товарам 16 класса МКТУ, подтверждает использование правообладателем знака [2] в отношении конкретной сферы деятельности;
- заявителем приложены документы в части использования заявленного обозначения [1] в отношении конкретных товаров 24 класса МКТУ «постельное белье; наволочки; пододеяльники; простыни», в отношении которых заявленное обозначение [1] не было зарегистрировано в качестве товарного знака, несмотря на указание, что эти товары заявителя предназначены для широкого потребления;
- заявитель указал конкретное назначение части товаров 24 класса МКТУ, с целью исключения возможного введения в заблуждение потребителя, а именно: «белье постельное для бытового использования; белье столовое, за исключением бумажного для бытового использования; материалы текстильные для бытового использования; наволочки для бытового использования; наматрасники для бытового использования; платки носовые из текстильных материалов для личного использования; ткани хлопчатобумажные для бытового использования; ткани шерстяные для бытового использования».

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.06.2020, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении указанного в возражении перечня товаров 24 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие материалы:

- сведения из открытых реестров <http://www1.fips.ru>, касающихся заявки на товарный знак № 2018755039 от 13.12.2018 г. – [3];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, ответ на него, а также решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 18.02.2020 – [4];
- рекламный буклет с размещением товарного знака «RELANCE» и товара «постельное бельё» – [5];
- скриншоты с сайта <https://www.wildberries.ru/> с размещением товарного знака «RELANCE» и товара постельное бельё – [6];
- сертификаты соответствия (ЕЭС) № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01183/19 от 21.08.2019 г., № ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.01184/19 от 21.08.2019 – [7];
- декларация о соответствии (ЕЭС) ЕАЭС N RU Д-СКНВ15.B.00401/19 от 02.08.2019 г. – [8];
- договор поставки б/н от 19.11.2019 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «Первый мебельный» – [9];
- счет-фактура № 208 от 18.05.2020 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «Первый мебельный» – [10];
- доверенность № 433 от 19.05.2019 г. на получение материальных ценностей от ООО «Яньтекс» в пользу ООО «Первый мебельный» – [10];
- договор № МР-277 от 01.02.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «МАРЛЕН» – [11];
- счет-фактура № 294 от 13.12.2019 г. ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «МАРЛЕН» – [12];
- договор поставки № 94/2020 от 10.01.2020 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «АРГО» – [13];
- протокол разногласий к договору поставки № 94/2020 от 10.01.2020 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «АРГО» – [14];
- универсальный передаточный документ № 13 от 17.01.2020 ООО «Яньтекс» и ООО «АРГО» г. – [15];
- агентский договор № 2019/06/25 от 25.06.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [16];
- дополнительное соглашение б/н к агентскому договору № 2019/06/25 от 25.06.2019 г. ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [17];

- договор № 11.11-6 на размещение рекламы от 11.11.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [18];
- приложение № 1 к Договору № 11.11-6 на размещение рекламы от 11.11.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [19];
- счет-фактуры № 118 от 03.03.2020 г., № 156 от 17.04.2020 г., № 203 от 12.05.2020 г. ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «Вайлдберриз» – [20];
- акт приема-передачи произведения от 10.03.2020 г. к лицензионному договору от 15.04.2019 г. ООО «Яньтекс» и ООО «Вайлдберриз» – [21];
- договор купли-продажи товара № ДВ-001/70 от 08.11.2019 г. между ООО «ЯНЬТЕКС» и ООО «МАКСИМА ГРУПП» – [22];
- сведения об активности договора КОМИСС ИР-20003/19 от 18.11.2019 г. между ООО «Яньтекс» и ООО «Интернет Решения» – [23];
- отчеты реализации товаров № 234588, № 225919 по договору оферты для продавцов на платформе OZON.RU от 18.11.2019 г. (ООО «Интернет Решения») на суммы: 36 985 руб. 29 коп., 12 768 руб. 00 коп. – [24].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 07.08.2020 было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2020, и сохранении в силе решения Роспатента от 18.02.2020 в части государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755039 в отношении всех товаров 27 класса МКТУ и части товаров 24 класса МКТУ. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 г. по делу № СИП-734/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 07.08.2020 г., которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «ЯНЬТЕКС» на решение Роспатента от 18.02.2020 г. в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «RELANCE» по заявке № 2018755039 в отношении части товаров 24 класса МКТУ. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ЯНЬТЕКС» в отношении части товаров 24 класса МКТУ.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 г.

по делу № СИП-734/2020 возражение, поступившее 16.06.2020, было рассмотрено повторно.

Впоследствии от заявителя поступили оригиналы документов:

- договор, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «ЯНЬТЕКС» и «Ahlstrom-Munksjo Oyj», с подписями обеих сторон - [25];
- письмо-согласие и приложение № 1 к нему с подписями обеих сторон - Общества с ограниченной ответственностью «ЯНЬТЕКС» и «Ahlstrom-Munksjo Oyj» - [26].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 16.06.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.12.2018) заявки № 2018755039 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 (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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия и т.п.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

RELANCE

[1] выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении перечня товаров 24 класса МКТУ, указанного в материалах возражения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 по делу № СИП-734/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 07.08.2020. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 16.06.2020, поданное заявителем на решение экспертизы Роспатента от 18.02.2020 в связи с представлением в суд письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1045546 [2].

Противопоставленный знак «**RELIANCE**» по международной регистрации № 1045546, приоритет от 02.06.2010, срок действия знака - до 02.06.2030 [2] выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правообладатель: Ahlstrom-Munksjö Oyj Alvar Aallon katu 3 CFI-00100 Helsinki. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 24 класса МКТУ «non-woven fabrics for use in wrapping medical devices and instruments to be sterilized and for protectively maintaining them in a sterilized condition; non-woven

fabrics for sterilization wraps, bags, pouches and reels; non-woven fabrics for inner and over wrapping of surgical gloves, drapes and gowns» / «нетканые ткани для использования в упаковке медицинских изделий и инструментов, подлежащих стерилизации, и для их защитного поддержания в стерилизованном состоянии; нетканые ткани для стерилизационных обертываний, мешков, мешочков и рулонов; нетканые ткани для внутренней и наружной обертки хирургических перчаток, драпировок и халатов».

Из решения Суда по интеллектуальным правам от 13.05.2021 г. следует, что при повторном рассмотрении возражения необходимо учесть предоставленные правообладателем противопоставленного знака [2] договор и письмо-согласие [25,26] в отношении товаров 24 класса МКТУ, поименованных в приложении № 1 к письму-согласию (с указанием на то, что «все товары только для бытового использования; ни один из вышеперечисленных товаров в области медицинских тканей»). В судебном решении также отмечено, что письмо-согласие соответствует установленным требованиям, позволяет идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного знака на заключение соответствующего соглашения, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В пункте 1.2 договора [25] и в письме-согласии [26] указано на безотзывность согласия на весь срок действия исключительного права на товарный знак по заявке № 2018755039.

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. Вместе с тем, в письме-согласии [26] указано, что «выдача настоящего согласия на регистрацию обозначения по заявке № 2018755039 «RELANCE» для принятых товаров, указанных в приложении № 1, и его дальнейшая регистрация в качестве товарного знака для принятых товаров, указанных в приложении № 1, не повлечет за собой введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 24 класса Международной классификации товаров и услуг».

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в

рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия [26] отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2020, изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018755039.