

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 10.04.2023 возражение, поданное компанией Эколаб ЮЭсЭй Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021706038, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**RENOLIT**» по заявке №2021706038 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.02.2021 на имя заявителя для индивидуализации товаров 01, 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 08.06.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ. Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (тождественно) с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «**РЕНОЛИТ**» [1] (свидетельство №744646 с приоритетом от 05.07.2019), зарегистрированным на имя компании Ренолит SE, Хорххаймер Штр. 50, 67547 Вормс, Германия, в отношении товаров 01, 03 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 03 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**РЕНОЛИТ**» [2] (свидетельство №506453 с приоритетом от 15.11.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Национальный Научно-Производственный Центр», 199178, Санкт-Петербург, Малый пр., 57, лит. Ж, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**РЕНЕВИТ**» [3] (свидетельство №239911 с приоритетом от 09.09.2002, срок действия продлен до 09.09.2032), зарегистрированным на Открытого акционерного общества «Нижегородский химико-фармацевтический завод», 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**RENOLIT EXOFOL**» [4] (международная регистрация №1477957 с конвенционным приоритетом от 12.11.2018), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Renolit SE, Horchheimer Strasse 50 67547 Worms, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;



- с товарным знаком «*Rely on it.*» [5] (международная регистрация №1460752 с конвенционным приоритетом от 03.08.2018), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Renolit SE, Horchheimer Strasse 50 67547 Worms, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**RENOLIT**» [6] (международная регистрация №1458749 с конвенционным приоритетом от 03.08.2018), правовая охрана которому на

территории Российской Федерации предоставлена на имя компании на Renolit SE, Horchheimer Strasse 50 67547 Worms, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- с товарным знаком «RENOCIS» [7] (международная регистрация №631453 с конвенционным приоритетом от 12.08.1994), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании CIS bio international, Route nationale 306, F-91400 Saclay (Essonne), в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.06.2022, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2021706038 сводятся к наличию переговоров с правообладателем противопоставленных товарных знаков «РЕНОЛИТ» / «RENOLIT» [1], [4], [5], [6] - компанией Ренолит СЕ, Хорххаймер Штр., на предмет сосуществования сравниваемых обозначений. Также заявитель обращает внимание на истечение срока правовой охраны противопоставленного товарного знака «РЕНОЛИТ» [2], а также отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками «РЕНЕВИТ» [3], «RENOCIS»[7]. Также в возражении приводятся сведения о деятельности заявителя, который входит в группу компаний Эколаб – мирового лидера в сфере водных и санитарно-профилактических услуг, а также в области решений по профилактике распространения инфекций.

Следует отметить, что в процессе рассмотрения возражения заявитель несколько раз дополнял свои доводы. Так, заявитель указал на получение письма-согласия от компании Ренолит СЕ на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, за исключением товаров 03 класса МКТУ *«средства для удаления ржавчины»*, на которые сам заявитель не претендует, а также на прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации правовой охраны противопоставленных товарных знаков [4], [5], [6] в связи с отказом от них правообладателем.

Также заявитель указал на получение письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака «RENOCIS» [7] – компании CIS bio international, дополнительно отметив при этом, что, по его мнению, между заявленным обозначением и этим противопоставлением, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена для неоднородных товаров 01 класса МКТУ, сходства до степени смешения не имеется.

Что касается противопоставленного товарного знака «**РЕНЕВИТ**» [3], то, как полагает заявитель, наличие этого противопоставления не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу отсутствия сходства обозначений и однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены. Вместе с тем, для исключения какой-либо вероятности смешения сравниваемых обозначений и с целью преодоления указанного препятствия заявитель ограничивает перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом *«изделия гигиенические; дезинфицирующие средства; фунгициды, гербициды; дезодоранты для освежения воздуха и освежители воздуха; альгициды для бассейнов и спа; универсальные дезинфицирующие средства; гель спиртовой дезинфицирующий для кожи; средства антибактериальные для мытья рук; противомикробные вспомогательные средства, противомикробные добавки для воды; бактерициды; биоциды; средства дезинфицирующие для ковров; средства химические для уничтожения запаха и дезинфекции бассейнов и спа; препараты химические для текстильных изделий, предотвращающие размножение бактерий; дезинфицирующие чистящие средства для ванных комнат; дезинфектанты для санитарных целей; средства для дезинфекции сточных труб; средства для дезинфекции рук; средства дезинфицирующие для стирки; жидкие средства дезинфицирующие для посудомоечных машин для использования в промышленных целях и в организациях; средства для борьбы с плесенью; препараты, уничтожающие запах, для общего использования на различных поверхностях; препараты, уничтожающие запах, для использования в резервуарах мусора и сточных водах, в объектах для обработки сточных вод и в объектах обработки пищевых продуктов; средства дезинфицирующие для коммерческого использования,*

использования в промышленности и организациях; средства вируцидные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706038 для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ и скорректированного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

Доводы возражения и дополнений к нему сопровождаются следующим пакетом документов:

- (1) Сведения о правилах произношения гласных букв русского языка;
- (2) Копия договора об урегулировании спора, заключенного между компаниями ECOLAB USA INC., RENOLIT SE, JM HOLDING GMBH, с переводом на русский язык;
- (3) Копии заявлений, поданных компанией Ренолит СЕ в патентное ведомство Германии, с выборочным переводом на русский язык;
- (4) Сведения из базы данных ВОИС по международной регистрации №1458749 с выборочным переводом на русский язык;
- (5) Сведения из базы данных ВОИС по международной регистрации №1460752 с выборочным переводом на русский язык;
- (6) Сведения из базы данных ВОИС по международной регистрации №1477957 с выборочным переводом на русский язык;
- (7) Оригинал письма-согласия от компании Ренолит СЕ с выборочным переводом на русский язык;
- (8) Сведения из Лексико-семантического идентификатора товаров и услуг (ЛЕКСИНТУ) по 01 и 05 классам МКТУ;
- (9) Судебная практика в части определения однородности товаров 05 класса МКТУ;
- (10) Сведения об использовании противопоставленного товарного знака «RENOCIS» [7];
- (11) Сведения о значении и использовании обозначения «рено» / «рено»;
- (12) Оригинал письма-согласия от компании CIS bio international.

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

С учетом даты (08.02.2021) поступления заявки №2021706038 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение «**RENOLIT**» по заявке №2021706038 с приоритетом от 08.02.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно доводам возражения регистрация товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров, а именно:

01 класс МКТУ – *«химикаты очищающие для пищевой промышленности и индустрии безалкогольных напитков; химикаты очищающие для медицинской промышленности; химикаты очищающие для фармацевтической промышленности»;*

03 класс МКТУ – *«препараты отбеливающие и другие препараты для стирки; препараты для чистки, полирования, очищения и абразивные препараты; мыла; универсальные чистящие средства; антистатик и препараты для смягчения ткани; моющие средства для посудомоечных машин; препараты для чистки ванных комнат; средства чистящие и шампуни для ковров; препараты для чистки; концентрированные кислые растворы для стирки; пасты чистящие, в том числе в виде мягких полирующих паст для коммерческого использования и использования в организациях; средства для удаления известкового налета, а именно средства очищающие от известкового налета и удаления накипи для коммерческого использования; средства моющие для кастрюль, сковород и другой кухонной утвари; средства обезжиривающие, за исключением используемых в процессе производства для промышленных целей и организаций; средства для мытья посуды в посудомоечных машинах; средства для мытья посуды; средства очищающие для посуды; одноразовые салфетки, пропитанные чистящими*

химическими веществами или составами, для коммерческого использования и использования в организациях; салфетки одноразовые с чистящими химическими веществами или составами для твердых поверхностей; очистители сточных труб; препараты для очистки сточных труб; средства для борьбы со складками при стирке; препараты для смягчения ткани; средства для чистки напольных покрытий; средства для мытья пола; воск для пола; средства для промывки фруктов и овощей; средства бактерицидные моющие; средства для чистки стекла; средства для удаления следов жира и помады с барного стекла; средства для чистки грилей; средства для очистки от цементного раствора; средства очищающие для рук; лосьоны для рук и кремы для рук; мыла для рук; скрабы для рук; препараты для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; усилители действия стирального порошка; детергенты для стирки; кондиционеры для белья; крахмал [аппрет]; средства чистящие для кожаных изделий; глянец для кожаных изделий; средства чистящие для духовок, печей; препараты для стирки, а именно средства, содержащее окисляющее вещество; препараты для очистки трубопроводов; средства моющие для кастрюль и сковород, используемые в промышленности и организациях; ополаскиватели для посудомоечных машин; шампуни; жидкости и порошки чистящие; мыла для ухода за телом; пятновыводители; средства для удаления пятен; средства чистящие для изделий из нержавеющей стали; средства полирующие для изделий из нержавеющей стали; средства для полировки изделий из камня; средства очищающие для плитки; средства полирующие для плитки; средства моющие для унитазов; очистители обивки; пятновыводители для ковров; средства для удаления пятен для ковров»;

05 класс МКТУ – «изделия гигиенические; дезинфицирующие средства; фунгициды, гербициды; дезодоранты для освежения воздуха и освежители воздуха; альгициды для бассейнов и спа; универсальные дезинфицирующие средства; гель спиртовой дезинфицирующий для кожи; средства антибактериальные для мытья рук; противомикробные вспомогательные средства, противомикробные добавки для воды; бактерициды; биоциды; средства дезинфицирующие для ковров;

средства химические для уничтожения запаха и дезинфекции бассейнов и спа; препараты химические для текстильных изделий, предотвращающие размножение бактерий; дезинфицирующие чистящие средства для ванных комнат; дезинфектанты для санитарных целей; средства для дезинфекции сточных труб; средства для дезинфекции рук; средства дезинфицирующие для стирки; жидкие средства дезинфицирующие для посудомоечных машин для использования в промышленных целях и в организациях; средства для борьбы с плесенью; препараты, уничтожающие запах, для общего использования на различных поверхностях; препараты, уничтожающие запах, для использования в резервуарах мусора и сточных водах, в объектах для обработки сточных вод и в объектах обработки пищевых продуктов; средства дезинфицирующие для коммерческого использования, использования в промышленности и организациях; средства вируцидные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие».

Вместе с тем отказ в государственной регистрации товарного знака «**RENOLIT**» обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных знаков с товарным знаком «**РЕНОЛИТ**» [1] по свидетельству №744646 с приоритетом от 05.07.2019 (противопоставлен отношении однородных товаров 01, 03 классов МКТУ), «**РЕНОЛИТ**» [2] по свидетельству №506453 с приоритетом от 15.11.2012 (противопоставлен отношении однородных товаров 05 класса МКТУ), «**РЕНЕВИТ**» [3] по свидетельству №239911 с приоритетом от 09.09.2002 (противопоставлен отношении однородных товаров 05 класса МКТУ), «**RENOLIT EXOFOL**» [4] по международной регистрации №1477957 с конвенционным приоритетом от 12.11.2018 (противопоставлен отношении



однородных товаров 03 класса МКТУ), «*Rely on it.*» [5] по международной регистрации №1460752 с конвенционным приоритетом от 03.08.2018 (противопоставлен отношении однородных товаров 03 класса МКТУ), «**RENOLIT**»

[6] по международной регистрации №1458749 с конвенционным приоритетом от 03.08.2018 (противопоставлен в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ), «RENOCIS» [7] по международной регистрации №631453 с конвенционным приоритетом от 12.08.1994 (противопоставлен в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ), зарегистрированных на имя иных лиц.

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [7] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 08.06.2022.

Так, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков (знаков обслуживания) Российской Федерации (далее - Госреестр) правовая охрана противопоставленного товарного знака «РЕНОЛИТ» [2] была прекращена 15.11.2022 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак.

Также согласно сведениям Международного бюро ВОИС 18.08.2023 была прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации



противопоставленных товарных знаков «*Rely on it.*» [5], «RENOLIT» [6].

Поскольку правовая охрана указанных противопоставлений [2], [5], [6] отсутствует, они более не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, к указанным обстоятельствам относится получение писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков «**РЕНОЛИТ**» [1], «RENOLIT EXOFOL» [4], «RENOCIS» [7] – компаний Ренолит СЕ / Renolit SE и CIS bio international.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака «**РЕНОЛИТ**» [1] действует в отношении товаров 01 класса МКТУ *«вещества и материалы клеящие для промышленных целей; минеральные суспензии для обработки воды, в*

частности, для связывания ионов металлов; материалы необработанные пластические; пластиковый гранулят для изготовления медицинских изделий; смолы необработанные синтетические; химические препараты в виде паст и покрытий для гидроизоляции и защиты плитки и черепицы (за исключением красок); химические продукты на основе полимеров и синтетических смол, используемые для изготовления материалов гидроизоляционных покрытий; растворители для промышленных целей; состав для сварки растворителем; сварочная лента для стыковой сварки». Что касается товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых, в том числе, изначально был зарегистрирован этот товарный знак, то эти товары были исключены из перечня по просьбе заявителя, о чем была внесена запись в Госреестр 08.09.2023.

Правовая охрана товарному знаку «RENOLIT EXOFOL» [4] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*cleaning agents; cleaning agents for the cleaning of coated surfaces, in particular PVC- or acrylic-based films or coatings; cleaning agents for window profiles; cleaning agents for building components; cleaning agents for the removal of glue, grease, oil, rubber abrasion, in particular rubber abrasion from seals, dust, paint, in particular streaks caused by coloured pens, dirt caused during construction or plaster; cleaning agents for industrial use, in particular in specialist companies or in the assembly sector; cleaning agents for plastics, in particular for plastic profiles; antistatic cleaning agents, in particular for films or coatings containing PVC or made from acrylate; non-solvent cleaning agents, in particular for films or coatings containing PVC or made from acrylate; cleaning agents for wood reproductions; cleaning agents for cleaning surfaces after printing or hot embossing; laundry detergents; furbishing preparations; polishing agents*» / «чистящие средства; чистящие средства для очистки поверхностей с покрытием, в частности пленок или покрытий на основе ПВХ или акрила; чистящие средства для оконных профилей; чистящие средства для строительных компонентов; чистящие средства для удаления клея, жира, масла, истирания резины, в частности истирания резины с уплотнителей, пыли, краска, в частности разводы, оставленные цветными ручками, грязь, образовавшаяся при

строительстве или штукатурке; чистящие средства для промышленного применения, в частности в специализированных компаниях или в сборочном секторе; чистящие средства для пластмасс, в частности для пластиковых профилей; антистатические чистящие средства, в частности для пленок или покрытий, содержащих ПВХ или изготовленных из акрилата; чистящие средства, не содержащие растворителей, в частности для пленок или покрытий, содержащих ПВХ или изготовленных из акрилата; чистящие средства для репродукций древесины; чистящие средства для очистки поверхностей после печати или горячего тиснения; стиральные порошки; средства для отделки мебели; агенты для полировки».

Правовая охрана товарному знаку «RENOCIS» [7] на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ «*produits chimiques destinés aux sciences*» / «*химические вещества, предназначенные для использования в науке*».

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые фантазийные обозначения «**RENOLIT**», «**РЕНОЛИТ**» [1], «**RENOLIT EXOFOL**» [4], «**RENOCIS**» [7] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку, в частности, имеются различия в их буквенном и звуковом составе, размере используемых регистров букв (заглавные и строчные), типе используемых шрифтов и виде алфавитов. Также противопоставления [1], [4], [7] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4], [7], предоставленных заявителю для всего заявленного перечня товаров 01, 03 (за исключением вида товара «*средства для удаления ржавчины*», на который сам заявитель не претендует), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

С учетом вышеизложенных обстоятельств основания для противопоставления товарных знаков «**РЕНОЛИТ**» [1], «**РЕНОЛИТ**» [2], «**RENOLIT EXOFOL**» [4],



«*Rely on it.*» [5], «**RENOLIT**» [6], «**RENOCIS**» [7] в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в настоящее время отсутствуют.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения «**RENOLIT**» и противопоставленного товарного знака «**РЕНЕВИТ**» [3], то необходимо отметить следующее.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»,

согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] в качестве единственного индивидуализирующего элемента включают в свой состав слова «RENOLIT» и «РЕНЕВИТ», которые отсутствуют в словарно-справочных источниках информации в качестве лексической единицы каких-либо языков, следовательно, являются вымышленными.

Фантазийный характер индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых товарных знаков обуславливает вывод о невозможности проведения сопоставительного анализа по семантическому критерию сходства, следовательно, значение этого критерия для восприятия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] нивелируются.

Также следует указать, что сравниваемые словесные обозначения не имеют оригинальной графической проработки, выполнены стандартным шрифтом, т.е. лишены визуальных особенностей, влияющих на запоминание заявленного обозначения и противопоставленного обозначения в сознании потребителей.

Указанные обстоятельства приводят к выводу о том, что основным критерием сходства, обуславливающим восприятие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], выступает фонетический критерий сходства.

Словесные обозначения «RENOLIT» (произносится как [РЕНОЛИТ]) и «РЕНЕВИТ» характеризуются сходным составом гласных и согласных звуков (совпадают 5 звуков из 7), одинаковым количеством слогов (три слога). Сравнимые обозначения совпадают в начальных и конечных частях («REN-» и «-ИН»), при этом ударение падает на последний слог, включающий тождественные звуки «-ИН».

Установленное фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] приводит к выводу о наличии определенной степени сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

В этой связи следует указать, что согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Так, суд обращает внимание, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака.

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, при оценке вероятности смешения в гражданском обороте товарных знаков следует принимать во внимание такой критерий как однородность товаров.

Так, противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ *«добавки пищевые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные;*

препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические».

В свою очередь правовая охрана товарного знака заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается с учетом скорректированного заявителем перечня испрашивается в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как *«изделия гигиенические; дезинфицирующие средства; фунгициды, гербициды; дезодоранты для освежения воздуха и освежители воздуха; альгициды для бассейнов и спа; универсальные дезинфицирующие средства; гель спиртовой дезинфицирующий для кожи; средства антибактериальные для мытья рук; противомикробные вспомогательные средства, противомикробные добавки для воды; бактерициды; биоциды; средства дезинфицирующие для ковров; средства химические для уничтожения запаха и дезинфекции бассейнов и спа; препараты химические для текстильных изделий, предотвращающие размножение бактерий; дезинфицирующие чистящие средства для ванных комнат; дезинфектанты для санитарных целей; средства для дезинфекции сточных труб; средства для дезинфекции рук; средства дезинфицирующие для стирки; жидкие средства дезинфицирующие для посудомоечных машин для использования в промышленных целях и в организациях; средства для борьбы с плесенью; препараты, уничтожающие запах, для общего использования на различных поверхностях; препараты, уничтожающие запах, для использования в резервуарах мусора и сточных водах, в объектах для обработки сточных вод и в объектах обработки пищевых продуктов; средства дезинфицирующие для коммерческого использования, использования в промышленности и организациях; средства вируцидные; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие».*

Приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [3] товары 05 класса МКТУ относятся к фармацевтическим средствам и медицинским продуктам биологического происхождения (например, препараты крови, ткани, вакцины и т.д.).

В свою очередь регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ, относящихся к гигиеническим и дезинфицирующим средствам, фунгицидам, гербицидам, препаратам для уничтожения вредных животных, растений, микроорганизмов, бактерий.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ не являются однородными, имеют разное назначение («лечение человека, поддержание здоровья» и «уничтожение болезнетворных организмов»), круг потребителей («лица, получающие медицинскую помощь» и «лица, осуществляющие комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и борьбой с вредителями сельского хозяйства») и условия реализации («аптеки» и «магазины, реализующие средства для дезинфекции, сельского хозяйства»).

Отсутствие однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ приводит к выводу о том, что сходные заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте. Следовательно, оснований для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данном случае не имеется.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, позволяющие снять указанные в заключении по результатам экспертизы противопоставления [1] – [7], усматривается возможность для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2023, отменить решение Роспатента от 08.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021706038.