

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 01.11.2023, поданное Индивидуального предпринимателя Райкина Эдуарда Семеновича, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2022734126, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «РАВЕДЕРМ» по заявке №2022734126, поданной 26.05.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022734126 в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

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 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- знаком «REMEDERM» по международной регистрации №671172, зарегистрированным МБ ВОИС 21.02.1997, знаком «REMEDERM» по международной регистрации №454542 с датой расширения на территорию Российской Федерации 22.09.2016, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации имя Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5 CH-8952 Schlieren в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «REVIDERM» по международной регистрации №609569 с датой расширения на территорию Российской Федерации 16.08.2021, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя REVIDERM SWISS AG, Bahnhofstrasse 59 CH-6312 Steinhausen, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2023, указав, что правообладатель знака по №609569 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей».

В отношении противопоставленных знаков «REMEDERM» по международным регистрациям №671172 и №454542 заявитель отметил, что они не ассоциируются с заявленным обозначением «РАВЕДЕРМ» за счет различных начальных частей (RE-ME и РА-BE), которые являются сильными по отношению к элементам «ДЕРМ»/«DERM».

Кроме того, заявленное обозначение предназначено для маркировки мази для местного лечения ожоговых ран на основе свинца, а косметика элитной серии «Louis Widmer Remederm» представлена как средства по ежедневному уходу за кожей лица и рук.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении товара 05

класса МКТУ «мази для фармацевтических целей для местного лечения ожоговых ран на основе свинца».

К возражению было приложено письмо-согласие от REVIDERM SWISS AG (1).

Письмо-согласие от Louis Widmer AG (2) было представлено корреспонденции, поступившей 25.12.2023.

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

С учетом даты подачи (26.05.2022) заявки №2022734126 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.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 №2022734126 представляет собой словесное обозначение «РАВЕДЕРМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей для местного лечения ожоговых ран на основе свинца».

В отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иным лицам словесные знаки «REMEDERM» по международным регистрациям №671172, №454542 и «REVIDERM» по международной регистрации №609569, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении указанных противопоставлений заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 07.08.2023.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей знаков по международным регистрациям №671172, №454542, №609569, в которых Louis Widmer AG и REVIDERM SWISS AG не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2022734126 в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает следующее.

В отношении возможности принятия писем-согласий (1), (2) от правообладателей противопоставленных знаков, коллегия отмечает следующее.

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.

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 знаков по международным регистрациям №671172, №454542, №609569 преодолено путем получения письменных согласий от

их правообладателей (1), (2). Следовательно, товарный знак по заявке №2022734126, может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей для местного лечения ожоговых ран на основе свинца».

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2023, отменить решение Роспатента от 07.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022734126.