

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 28.03.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1542904 (далее – решение Роспатента), поданное Новалент, Лтд, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**NOVALENT**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.06.2020 за №1542904 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 25.05.2021 знаку по международной регистрации №1542904 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех услуг 40 класса МКТУ.

В отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1542904 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими товарными знаками:

« **NOVALENS** » по свидетельству №592647 [1] с приоритетом от 05.08.2015, « **НОВАЛЕНС** » по свидетельству №774781 [2] с приоритетом от 10.02.2020, « **NOVALENS** » по свидетельству №784744 [3] с приоритетом от 10.02.2020, зарегистрированными на имя Слаутинского Станислава Викторовича для товаров 05 класса МКТУ;



« **NOVAMONT** » по международной регистрации №581789 [4] с конвенционным приоритетом от 23.07.1991, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя NOVAMONT S.P.A. , Италия, в отношении товаров/услуг 01-05, 07, 09, 16, 17, 20, 22, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 28.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.05.2021, отметив, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [1-4] - Слаутинский С.В. и компания NOVAMONT S.P.A. , Италия, предоставили свои письменные согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1542904 на имя заявителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков осуществляют свою деятельность на разных рынках, в связи с чем обозначения не будут вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1542904 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков [1-3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1542904 (1);

- копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [4] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1542904 (оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции от 24.05.2022) (2).

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

С учетом даты международной регистрации (17.06.2020) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1542904 представляет собой словесное обозначение «**NOVALENT**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ препятствуют принадлежащие иным лицам товарные знаки [1-4].

Товарные знаки «**NOVALENS**» [1], «**НОВАЛЕНС**» [2], «**NOVALENS**» [3], представляющие собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского [1], [3] и русского [2] алфавитов.



Знак « **NOVAMONT** » [4]

является комбинированным и включает словесный элемент «NOVAMONT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над которым размещен стилизованный изобразительный элемент в виде парящей птицы.

Заявитель не оспаривает вывод экспертизы о сходстве обозначений и однородности товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем, в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.05.2021.

Заявитель получил письменные согласия (1), (2) от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-4], в которых Слаутинский С.В. и компания NOVAMONT S.P.A., Италия, не возражают против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1542904 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 01, 03, 05 классов МКТУ на имя заявителя.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки [1-4] 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 товарных знаков [1-4] преодолено путем получения писем-согласий от их правообладателей. Следовательно, знаку по международной регистрации №1542904, помимо услуг 40 класса МКТУ, для которых уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, правовая охрана также может быть предоставлена в объеме испрашиваемого перечня товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2022, отменить решение Роспатента от 25.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1542904 в отношении товаров 01 класса МКТУ «Antimicrobial compounds and preparations for treating a variety of surfaces and articles», товаров 03 класса МКТУ «Biodegradable cleaning and degreasing preparations for household and industrial use; laundry additives for antimicrobial treatment; antimicrobial preparation for laundry use», товаров 05 класса МКТУ «Antimicrobial compounds and preparations for treating a variety of surfaces and articles; antimicrobial preparations for treating mold, mildew, and bacteria; hand-sanitizing preparations; skin-sanitizing preparations», услуг 40 класса МКТУ «Antimicrobial treatment services for equipment and buildings».