

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2025, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1784305 (далее – решение Роспатента), поданное БИОТЕРМ, Монако (BIOTHERM, Monaco), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «REBOOT SHOT» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.02.2024 за №1784305 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 18.03.2025 знаку по международной регистрации №1784305 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 6 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- обозначением «**REBOOT**» по заявке №2023811870, заявленным 15.11.2023 на государственную регистрацию товарного знака на имя Общества с ограниченной

ответственностью «Завод Невохим», 197372, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 4, корп. 1, пом. 7, для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «REBOOT» по свидетельству №533341 с приоритетом от 06.09.2023 (срок действия исключительного права продлен до 06.09.2033), зарегистрированным на имя компании Юнилевер Глобал АйПи Лимитед, Порт Санлайт, Виррал, Мерсисайд, CH62 4ZD, Великобритания, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 19.06.2025, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.03.2025, отметив следующее:

- правовая охрана знака по международной регистрации №1784305 испрашивается для товаров 03 класса МКТУ: «духи, туалетная вода; гели для ванны и душа, соли для немедицинского использования; туалетное мыло; дезодоранты для тела; косметика, в частности, кремы для лица, тела и рук, молочко, лосьоны, гели и пудры; молочко, гели и масла для загара и после загара [косметика]»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №1052574 (заявка №2023811870) зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ: «антистатики бытовые для стирки; средства обезжиривающие для обуви, за исключением используемых в промышленных целях; вакса, гуталин для обуви; воски обувные; дезодоранты для обуви; крем для обуви; препараты для придания блеска обуви; препараты для придания лоска обуви; препараты для удаления красок для обуви; препараты для чистки обуви; продукты для наведения блеска [для полировки] для обуви; пятновыводители для обуви; салфетки, пропитанные средствами для ухода за обувью; салфетки, пропитанные средствами для чистки обуви; средства для ухода за обувью; средства для ухода за одеждой и обувью с водоотталкивающими свойствами, в том числе средства для стирки одежды и обуви, пропитки для одежды и обуви, средства для выведения пятен, салфетки для ухода за одеждой и обувью с водоотталкивающими свойствами»;

- товары, указанные в сравниваемых перечнях, не являются однородными, т.к. не являются взаимозаменяемыми и реализуются по различным торговым каналам;

- вышесказанное подтверждается тем, что товарному знаку «**REBOOT**» по свидетельству №1052574 (заявка №2023811870) противопоставлялся товарный знак «REBOOT» по свидетельству №533341, и из заявки №2023811870 были удалены все товары парфюмерно-косметической категории;

- соответственно противопоставление товарного знака по свидетельству №1052574 должно быть снято;

- заявителем представлено письмо-согласие, полученное от компании «Юнилевер Глобал АйПи Лимитед», являющейся правообладателем товарного знака по свидетельству №533341;

- поскольку действующее законодательство допускает регистрацию обозначений сходных до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком при условии предоставления письма-согласия от его владельца, противопоставление товарного знака по свидетельству №533341 должно быть снято.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.03.2025 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1784305 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

К возражению был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №533341 (1).

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

С учетом даты (23.02.2024) международной регистрации 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 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.

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, 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 звуко сочетаний 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.

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.

Знак по международной регистрации №1784305 представляет собой словесное обозначение «REBOOT SHOT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 03 классов МКТУ «perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics)/духи, туалетная вода; гели для ванн и душа, соли для немедицинского использования; туалетное мыло; дезодоранты для тела; косметика, в частности кремы для лица, тела и рук, молочко, лосьоны, гели и пудры; молочко, гели и масла для загара и после загара (косметика)».

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в рамках требований пунктов 6 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным лицам обозначение «**REBOOT**» по заявке №2023811870 и товарный знак «REBOOT» по свидетельству №533341.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 18.03.2025.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя товарного знака по свидетельству №533341, в котором компания «Юнилевер Глобал АйПи Лимитед», Великобритания, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1784305 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ.

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 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 товарного знака по свидетельству №533341 преодолено заявителем путем получения письма-согласия от его правообладателя.

По вопросу сходства до степени смешения заявленного обозначения и обозначения «**REBOOT**» по заявке №2023811870 установлено следующее.

В отношении заявки №2023811870 Роспатентом 07.08.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 02, 03, 04, 05, 21 классов МКТУ (выдано свидетельство №1052574).

Сравниваемые средства индивидуализации характеризуются присутствием в них тождественного по фонетике и семантике слова «REBOOT», которое переводится с английского языка как «перезагружать, перезагрузка», см. Большой англо-русский и русского-английский словарь, <https://translate.academic.ru/reboot/en/ru/?ysclid=mg5iqmgl7p871506916>).

Необходимо отметить, что совпадающее слово расположено в заявленном обозначении в начальной позиции с которой начинается прочтение (восприятие) знака. Кроме того, совпадающий словесный элемент визуально и в звуковом отношении длиннее слова «SHOT», которое переводится с английского языка как «удар, бросок, пушечное ядро, фотоснимок, кадр, попытка», см. Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/shot/en/ru/?ysclid=mg5jibmwhl795602861>.

Таким образом, противопоставленный товарный знак полностью входит в состав заявленного обозначения в качестве существенного индивидуализирующего элемента, обуславливающего запоминание знака посредством оригинальной семантики.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду

превалирования в рассматриваемом случае фонетического/семантического критерия сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №1052574 в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1784305 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 03 классов МКТУ: «perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics)/духи, туалетная вода; гели для ванн и душа, соли для немедицинского использования; туалетное мыло; дезодоранты для тела; косметика, в частности кремы для лица, тела и рук, молочко, лосьоны, гели и пудры; молочко, гели и масла для загара и после загара (косметика)», которые относятся к продуктам косметическим и туалетным немедицинским, парфюмерии.

Товарный знак по свидетельству №1052574 зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ: «антистатики бытовые для стирки; средства обезжиривающие для обуви, за исключением используемых в промышленных целях; вакса, гуталин для обуви; воски обувные; дезодоранты для обуви; крем для обуви; препараты для придания блеска обуви; препараты для придания лоска обуви; препараты для удаления красок для обуви; препараты для чистки обуви; продукты для наведения блеска [для полировки] для обуви; пятновыводители для обуви; салфетки, пропитанные средствами для ухода за обувью; салфетки, пропитанные средствами для чистки обуви; средства для ухода за обувью», которые относятся к товарам иного вида и назначения, поскольку применяются в быту для чистки, стирки, полировки и пр.

На основании вышеизложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности между сопоставляемыми товарами 03 класса МКТУ.

Однако коллегия обращает внимание на то, что товарный знак по свидетельству №1052574 также был зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ:

«антисептики; дезодоранты для обуви; кольца противомозольные для ног; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; препараты для лечения костных мозолей; препараты для удаления мозолей; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; растворители для удаления лейкопластырей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства против потения; средства против потения ног; средства противопаразитарные».

Среди товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, представлены «средства против потения; средства против потения ног». Названные товары и товары 03 класса МКТУ «body deodorants/дезодоранты для тела» испрашиваемого перечня совпадают по роду/виду, имеют общие назначение (направлены на нормализацию потоотделения), круг потребителей, условия реализации. Таким образом, указанные товары 03 и 05 классов МКТУ признаны однородными.

Сходство сравниваемых обозначений в совокупности с однородностью товаров 03 и 05 классов МКТУ приводит к заключению о несоответствии знака по международной регистрации №1784305 пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 класса МКТУ «body deodorants/дезодоранты для тела».

Следовательно, знаку по международной регистрации №1784305 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ, за исключением товаров «body deodorants/дезодоранты для тела».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.06.2025, отменить решение Роспатента от 18.03.2025 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1784305 в отношении товаров 03 класса МКТУ «perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; cosmetics, particularly face, body and

hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics)».