

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 28.12.2018, поданное компанией «ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД», Индия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.07.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017707839, поданной 03.03.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

MOFLOX

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение ,
выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 17.07.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ по заявке № 2017707839 было

принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до

степени смешения с товарным знаком **МОФЛОКС** [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Акционерного общества «Татхимфармпрепараты», 420091, Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 260, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству № 475867, приоритет от 13.04.2011.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.12.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2018.

Доводы возражения, поступившего 28.12.2018, сведены к тому, что исключительное право на противопоставленный товарный знак [2] перешло к заявителю на основании договора отчуждения (РД0277826 от 30.11.2018).

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.12.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения была приложена выписка из открытого реестра ФИПС в отношении противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.12.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (03.03.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2017707839 включает в себя вышеуказанный 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

MOFLOX

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **МОФЛОКС** [2] по свидетельству № 475867, приоритет от 13.04.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании договора № РД0277826 от 30.11.2018 исключительное право на противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 475867 передано заявителю, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2018, изменить решение Роспатента от 17.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017707839.