

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.09.2008, поданное «СП Ветеринария, С.А.», Испания (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006703103/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006703103/50 с приоритетом от 14.02.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено фантастичное словесное обозначение «ГЛЮТЕКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) 25.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «GLUTEX» по свидетельству №322049, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что предоставление

правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №322049 признано недействительным полностью, в соответствии с решением Роспатента от 12.08.2008. В этой связи препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006703103/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 12.08.2008 по заявке №2005733320/50 (свидетельство №322049).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.02.2006) поступления заявки №2006703103/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006703103/50 является словесным и состоит из словесного элемента «ГЛЮТЕКС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №322049 представляет собой словесное обозначение «GLUTEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слово «GLUTEX» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ГЛЮТЕКС». Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения «ГЛЮТЕКС» и противопоставленного товарного знака по свидетельству №322049 показал, что они являются сходными до степени смешения по фонетическому фактору сходства, что заявителем не оспаривается.

Заявленные товары 05 класса МКТУ по заявке №2006703103/50 являются однородными товарами 05 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного знака по свидетельству №322049, поскольку часть сравниваемых товаров является тождественной, а остальная часть товаров имеет одинаковое назначение, круг потребителей.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №322049 до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №322049 признана недействительной полностью на основании решения Роспатента от 12.08.2008.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Роспатента по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (23.09.2008) противопоставленный товарный знак по свидетельству №322049 не действовал в отношении однородных товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.09.2008, отменить решение Роспатента от 25.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006703103/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511) 05 - бактерициды, биоциды, инсектициды, медикаменты, медикаменты для ветеринарных целей, препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей, препараты ветеринарные, препараты для уничтожения домовых грибов, препараты для уничтожения личинок насекомых, препараты для уничтожения паразитов, препараты противоспоровые, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для ветеринарных целей, средства дезинфицирующие для гигиенических целей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.