

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.02.2019 возражение, поданное «А.НАТТЕРМАНН УНД СИЕ.ГМБХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017709787, при этом установила следующее.

ЭССЕНЦИАЛИВ

Словесное обозначение «ЭССЕНЦИАЛИВ» по заявке №2017709787 подано на регистрацию в качестве товарного знака 17.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.06.2018 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты ветеринарные; питание детское; пластыри медицинские; материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов; воски зубные; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений». В отношении иных заявленных товаров 05 класса МКТУ Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении части товаров 05 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «ЭССЕНЦИГЛИВ» по международной регистрации №1128665 с конвенционным приоритетом от 06.03.2012, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Proizvodstvennoe respublikanskoe unitarnoe predpriyatie "Minskintercaps", Республика Беларусь, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку согласно решению Роспатента от 30.01.2019 правовая охрана знака по международной регистрации №1128665 была признана Роспатентом недействительной полностью.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017709787 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены:

1. Копия решения Роспатента по заявке № 2017709787 на 4 листах;
2. Копия решения Роспатента в отношении международной регистрации № 1128665 на 21 листе.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.03.2017) поступления заявки №2017709787 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс.

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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.

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, 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).

ЭССЕНЦИАЛИВ

Заявленное обозначение «ЭССЕНЦИАЛИВ» по заявке №2017709787 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявленному обозначению был противопоставлен словесный знак «ЭССЕНЦИГЛИВ» по международной регистрации №1128665, зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему знака, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых подано на регистрацию заявленное обозначение и предоставлена правовая защиту по международной регистрации №1128665. Вместе с тем, им представлены материалы [2], согласно которым правовая охрана противопоставленного знака была признана недействительной полностью (решение Роспатента от 30.01.2019). Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №1128665 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2019, изменить решение Роспатента от 29.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017709787.