

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 21.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ ФАРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739554, при этом установлено следующее.

Обозначение **ЭМОКСИ-ВИТА** по заявке №2016739554,

поданной 24.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 22.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739554 в отношении заявленных товаров 03, 05 (части), 16 и услуг 35 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 (части) и услуг 35 (части) классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: **ЭМОКСИ-ВИТА** по свидетельству №532542 с приоритетом от 09.10.2013 – (1), **ЭМОКСИВИТ** по свидетельству №549831 с приоритетом от 09.13.2013 – (2), зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «Институт фармацевтических технологий», Москва в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 (части) класса МКТУ и связанныМ с ними услугам 35 (части) класса МКТУ.

В Роспатент 21.03.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что товары 05 класса МКТУ, а именно «ванны кислородные; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды термальные; гематоген; гемоглобин; грязи для ванн; грязи лечебные; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; лекарства от запоров; лубриканты для интимных целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пероксид водорода для медицинских целей; пиявки медицинские; плазма крови; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; препараты антидиуретические; препараты витаминные; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые;

препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; проводники химические для электрокардиографических электродов; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; сода питьевая для фармацевтических целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; средства вяжущие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; суппозитории; свечи медицинские; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; таблетки-антиоксиданты; травы курительные для лечебных целей; ферменты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; чаи лекарственные; таблетки от кашля», в отношении которых отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739554, однородны товарам, противопоставленного товарного знака (1) ввиду нижеследующего:

- решением Роспатентом от 02.09.2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) признана недействительным частично. Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) сохранена в отношении товаров 05 класса МКТУ «вeterинарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды,

гербициды». При этом заявитель обращает внимание, что в указанном выше решении Роспатента указано, что товары (в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1)) не однородны товарам 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты), поскольку сопоставляемые товары относятся к разным родовым понятиям, либо имеют разное назначение, условия реализации и круг потребителей;

- по мнению заявителя, указанные выше товары 05 класса МКТУ, которые относятся к родовой категории товаров «фармацевтические препараты для человека», неоднородны товарам противопоставленного товарного знака (1). В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ, которые экспертиза признала однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), заявитель не оспаривает решение Роспатента;

- заявитель также не оспаривает решение Роспатента в части однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- что касается противопоставленного товарного знака (2), то решением Роспатента от 19.09.2017 правовая охрана данного товарного знака признана недействительной полностью, в связи с чем данный товарный знак не может быть противопоставлен.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739554 в отношении перечня товаров 05 класса МКТУ (указанного выше) и тех товаров и услуг, которые указаны в решении Роспатента.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках по свидетельствам №137153, №532542, №549831;
2. Заключение по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №532542.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.10.2016) поступления заявки №2016739554 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2016739554 представляет собой словесное обозначение **ЭМОКСИ-ВИТА**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 16 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки: **ЭМОКСИ-ВИТА** по свидетельству №532542 – (1), **ЭМОКСИВИТ** по свидетельству №549831– (2), зарегистрированные на имя Закрытого акционерного общества «Институт фармацевтических технологий».

Согласно данным Госреестра правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) признана недействительной полностью (решение Роспатента от 19.09.2017), в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение **ЭМОКСИ-ВИТА**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака (1) в настоящее время действует в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «вeterинарные препараты; диетическое питание и вещества для ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для животных; пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного знака (1).

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах (заявителем данный вывод не оспаривается).

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 05 (части), 16 и услуг 35 (части) классов МКТУ.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает довод экспертизы относительно однородности части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Сравнение товаров 05 класса МКТУ (указанных выше) показало следующее.

Заявленные товары «препараты противоспоровые» и товары «фунгициды» противопоставленного знака (1) однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (препараты и средства для защиты растений), имеют одно назначение (борьба с вредителями растений), один круг потребителей (предприятия сельского хозяйства, садоводы и огородники) и один рынок сбыта.

Что касается других оспариваемых товаров 05 класса МКТУ «ванны кислородные; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды термальные; гематоген; гемоглобин; грязи для ванн; грязи лечебные; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; лекарства от запоров; лубриканты для интимных целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пероксид водорода для медицинских целей; пиявки медицинские; плазма крови; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; препараты антидиуретические; препараты витаминные; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; проводники химические для электрокардиографических электродов; растворы вагинальные; растворы для

контактных линз; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; сода питьевая для фармацевтических целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; средства вяжущие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; суппозитории; свечи медицинские; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудания; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; таблетки-антиоксиданты; травы курительные для лечебных целей; ферменты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; чаи лекарственные; таблетки от кашля» и товаров противопоставленного знака (1), то сопоставляемые товары относятся к разным родовым понятиям, либо имеют разное назначение, условия реализации и круг потребителей и, следовательно, не однородны.

Таким образом, в отношении указанных выше товаров 05 класса МКТУ (за исключением «препараты противоспоровые») заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение в отношении товаров 03, 05 (части), 16 и услуг 35 (части) классов МКТУ соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2018, изменить решение Роспатента от 22.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739554.