

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), рассмотрела поступившее 16.05.2023 возражение, поданное Фенокс ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2022702220, при этом установлено следующее.


Словесное обозначение «**PHENOX**» по заявке № 2022702220, поданной 19.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение от 16.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022702220 в отношении всех заявленных товаров.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено несоответствие заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно выводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, заявленное обозначение сходно до степени смешения со



знаком «  » по международной регистрации № 1162749А (приоритет от 09.12.2014), зарегистрированным на имя Varbu Auto Tech FZE, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ), в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.01.2023.

В своем возражении заявитель проводит анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и приходит к выводу об отсутствии их сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам. Также в возражении сообщается, что заявителем получено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в заявке.

С возражением представлен оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия компании «Varbu Auto Tech FZE», Business Center, Al Shmookh Building, Free Trade Zone Umm Al Quwain, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ), на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.01.2022) подачи заявки № 2022702220 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 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.

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.

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).

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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


Заявленное обозначение «**PHENOX**» по заявке № 2022702220 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.




Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1162749А (приоритет от 09.12.2014) является комбинированным, выполнен в форме круга, внутри которого расположен словесный элемент «FENOX», буква «N» которого имеет продолжения линий вверх и вниз до границы круга. Противопоставленный знак зарегистрирован МБ ВОИС 20.05.2013 за № 1162749 в отношении товаров 01, 05, 10 классов МКТУ. Согласно последующему указанию от 09.12.2014, заявлено о распространении правовой охраны указанного знака не территорию Российской Федерации. Решением Роспатента от 31.10.2016 правовая



охрана знаку «» предоставлена в Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ «produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; substances chimiques pour la conservation de produits alimentaires; matières tannantes; adhésifs [matières collantes] à usage industriel»,

товаров 05 класса МКТУ «préparations vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériaux pour pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides», товаров 10 класса МКТУ «appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dents, yeux et membres artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture». Из первоначального перечня исключены товары – «препараты фармацевтические». В соответствии с заявлением, поступившим в МБ ВОИС 23.11.2021, произведено частичное отчуждение исключительного права на противопоставленный товарный



знак, в результате которого правообладателем знака «  » на территории Российской Федерации стала компания «Varbu Auto Tech FZE», Business Center, Al Shmookh Building, Free Trade Zone Umm Al Quwain, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ), о чем на имя указанного лица произведена регистрация № 1162749А, сведения опубликованы в Бюллетене ВОИС по международным знакам № 2022/1.

Реестр МБ ВОИС не содержит записи о продлении срока действия регистрации, однако, шестимесячный льготный период после окончания срока действия регистрации (20.05.2023) еще не истек, что не позволяет снять имеющееся противопоставление.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу сходства фантазийных словесных элементов «PHENOX» и «FENOX», выполненных буквами латинского алфавита, которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в сопоставляемых обозначениях. Следовательно, имеют место признаки фонетического и визуального сходства сравниваемых обозначений. Дополнительный изобразительный элемент в противопоставленном обозначении не обеспечивает качественно разное общее зрительное восприятие сравниваемых обозначений, что исключает возможность признания их несходными в целом.

Товары 10 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых заявки и регистрации, однородны по роду, виду, назначению. Как следствие, противопоставление указанного знака является правомерным.

Вместе с тем в возражении указано на обстоятельства, связанные с предоставлением правообладателем письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Коллегия принимает во внимание, что:

- противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не является коллективным товарным знаком;

- в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеются графические отличия;

- области деятельности заявителя и правообладателя не совпадают.

Следовательно, у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть согласие правообладателя на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2023, отменить решение Роспатента от 16.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022702220.