

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2023 поданное компанией «KLK EMMERICH GmbH», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1612453, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «ENHEX» с конвенционным приоритетом от 30.03.2021 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1612453 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.06.2022 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1612453 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В предварительном решении Роспатента 09.12.2021 указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 01 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №1612453 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица



товарным знаком « E N H E L » по свидетельству №577404, в том числе, отношении товаров 01 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.04.2023 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указывалось, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №577404 досрочно прекращена в отношении товаров 01 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 по делу СИП-631/2022. В этой связи противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №577404 должен быть снят в качестве противопоставления.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1612453 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложена копия вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (30.03.2021) знака по международной регистрации №1612453 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Знак по международной регистрации №1612453 представляет собой словесное обозначение «ENHEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 30.06.2022 основано на наличии ранее



зарегистрированного комбинированного товарного знака « E N H E X » по свидетельству №577404, являющегося сходным со знаком «ENHEX» по международной регистрации №1612453 в силу фонетического сходства словесных элементов.

Товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1612453, являются однородными товарам 01 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, так как относятся к родовому понятию «химические вещества различного назначения».

Следует отметить, что сходство сопоставляемых обозначений в отношении однородных товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №577404, как было указано выше, досрочно прекращена в отношении товаров 01 класса МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 по делу СИП-631/2022 [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1612453 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2023, отменить решение Роспатента от 30.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1612453 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.