

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 19.09.2014, поданное ООО «НПЦ Агросистема», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700951, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ЭРИТОКС ENRITOKS» по заявке №2013700951, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.06.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ и части заявленных товаров 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей; детское питание; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды». В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; пищевые добавки для человека и животных» товарному знаку было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭЛИТОКС» по свидетельству №138738 с приоритетом от 08.08.1994, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Ранбакси Лаборэториз Лимитед, 19 Неру Плэйс, Нью-Дели, 110019, Индия.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака – «диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей; пищевые добавки для человека и животных» и «фармацевтические препараты для людей и животных», были признаны однородными. При этом, экспертизой было принято во внимание, что указанные товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака могут иметь одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химический или биотехнологический).

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 19.09.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак по свидетельству №138738 противопоставлен неправомерно, поскольку срок действия его правовой охраны истек еще 08.08.2014 г., и сведения о его продлении отсутствуют.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013700951 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05, 31 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены сведения о противопоставленном товарном знаке №138738.

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

С учетом даты (16.01.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013700951 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

ЭРИТОКС

Заявленное обозначение **ЕHRITOKS** по заявке №2013700951 с приоритетом от 16.01.2013 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «ЭРИТОКС» и «ЕHRITOKS», выполненные стандартным шрифтом буквами

кириллицы и латиницы. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **ЭЛИТОКС** по свидетельству №138738 с приоритетом от 08.08.1994 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанное на фонетическом и графическом сходстве фантазийных словесных элементов «ЭРИТОКС» / «ЭЛИТОКС», а также однородность товаров 05 класса МКТУ, указанных в их перечнях.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам сочла обоснованными доводы, изложенные в решении Роспатента от 24.06.2014, о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №138738.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №138738. Так, срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №138738 с учетом предусмотренного пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячного срока для подачи правообладателем товарного знака ходатайства о продлении срока его действия истек 07.02.2015. Ходатайство о продлении срока действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №138738 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на дату (11.02.2015) заседания коллегии палаты по патентным спорам не поступило.

Изложенные обстоятельства являются основанием для изменения решения Роспатента от 24.06.2014 и государственной регистрации товарного знака по заявке

№2013700951 в отношении всех заявленных товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

удовлетворить возражение от 19.09.2014, изменить решение Роспатента от 24.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700951.