

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 24.03.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Агрохим-XXI», (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740340, при этом установлено следующее.

Заявка №2018740340 на регистрацию словесного обозначения **Эфилон** « » была подана на имя заявителя 18.09.2018 в отношении товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; инсектициды; пестициды; фунгициды».

Роспатентом было принято решение от 14.11.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018740340. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭФИОН» (1) по свидетельству №424048, зарегистрированным на имя ООО «АДФ», в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.03.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) на регистрацию товарного знака по заявке №2018740340 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ “акарициды; препараты для уничтожения вредных животных (ядохимикаты); фунгициды; гербициды; пестициды; инсектициды (препараты для уничтожения насекомых; препараты для уничтожения мух; репелленты [окуривание]; средства противопаразитарные; средства для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты для уничтожения вредных животных и растений; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки винограда против милдью”.

В корреспонденции, поступившей 25.05.2020, заявитель просит исключить из перечня товаров 05 класса МКТУ товар «бактерициды».

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.03.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2018740340 в качестве товарного знака от правообладателя товарного знака (1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.09.2018) заявки №2018740340 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Эфилон

Заявленное обозначение «» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018740340, испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 16.12.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака (1) на

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (1), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ “инсектициды; пестициды; фунгициды”.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2020, отменить решение Роспатента от 14.11.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740340.