

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2017, поданное компанией «Оллтек, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712709, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «NUPRO» по заявке № 2015712709 с приоритетом от 28.04.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

Роспатентом 09.12.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015712709 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «NUPRO» по международной регистрации №450321, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 31 классов МКТУ.

Экспертиза указала на то, что заявленные товары 05, 31 классов МКТУ и товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», указанные в перечне противопоставленной международной регистрации, являются однородными,

поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель знака по международной регистрации №450321 исключил из перечня товары 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты», в этой связи данное противопоставление может быть снято;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015712709 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05, 31 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие материалы:

- сведения об ограничении перечня международной регистрации №450321 (1);
- распечатка по международной регистрации №450321 с переводом-аннотацией (2);
- оригинал вышеупомянутого письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (3).

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

С учетом даты (28.04.2015) поступления заявки №2015712709 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный № 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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «NUPRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению экспертиза противопоставила знак по международной регистрации №450321, представляющий собой словесное обозначение «NUPRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются тождественными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией установлено следующее.

Заявителем испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в отношении товаров 05 класса МКТУ «немедицинские добавки для кормов для животных, используемые как пищевые добавки; кормовые добавки для животных», товаров 31 класса МКТУ «пища для животных; корма для животных».

Согласно информации, размещенной на сайте www.wipo.int, и представленной заявителем (1-2), из правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №450321 исключены товары 05 класса «ветеринарные препараты». Действие правовой охраны сохранено в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и гигиенические препараты, диетическое питание для детей и инвалидов, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения сорняков и вредителей».

Таким образом, заявленные товары 05, 31 классов МКТУ и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака, являются неоднородными, поскольку представляют собой различные виды товаров («кормовые добавки для животных, корм для животных» и «фармацевтические, гигиенические препараты, гербициды, диетическое питание для людей, перевязочные препараты, дезинфицирующие средства; средства, применяемые в стоматологии»), следовательно, данные товары имеют разное назначение, условия реализации.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №450321 предоставил письмо-согласие (3) на регистрацию и

использование в Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2015712709 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05, 31 классов МКТУ.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2015712709 в отношении заявленных товаров, поскольку не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2017, отменить решение Роспатента от 09.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015712709.