

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 20.08.2019 возражение, поданное компанией Qualicaps Co., Ltd., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325856.

Международная регистрация №1325856 знака «» с конвенционным приоритетом от 05.08.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 12.08.2016 на имя заявителя (Qualicaps Co., Ltd., 321-5, Ikezawa-cho, Yamatokoriyama-shi Nara 639-1032 (JP)) в отношении товаров 05 класса МКТУ «capsules sold empty for use in connection with pharmaceuticals, health foods and nutritional supplements».

Роспатентом 29.11.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325856. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по

результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации №1325856 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**Nutra'G**» по международной регистрации №1325856 является



сходным до степени смешения с товарным знаком «**Nutra**» по свидетельству №551507 с приоритетом от 07.03.2014, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Нутра Спешиэлитиз Прават Лимитед, 4 Бхарфхи Нагар 4-я улица, Т. Нагар, Ченнаи, 600017, Индия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом его основные доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325856 в отношении заявленных товаров 05 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием. При этом заявитель отмечает, что сопоставляемые знаки имеют фонетические, визуальные и семантические отличия.

Производимые заявителем товары 05 класса МКТУ, представляющие собой капсулы для фармацевтических препаратов, здоровой пищи и пищевых добавок, не ориентированы на массового потребителя фармацевтических препаратов, пищевых добавок и диетического питания, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а предназначены для реализации исключительно производственным компаниям. Указанные обстоятельства исключают смешение сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте и введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1325856 на территории Российской Федерации для заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (оригинал).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.08.2016) международной регистрации №1325856 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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).

Знак «**Nutra'G**» по международной регистрации №1325856 с конвенциональным приоритетом от 05.08.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Nutra», выполненный буквами латинского алфавита, латинскую букву «G» и изобразительный элемент в виде геометрической фигуры. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 05 класса МКТУ.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**Nutra'G**» по международной регистрации №1325856 для товаров 05 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения в



отношении однородных товаров знака «**Nutra**» по свидетельству №551507 с приоритетом от 07.03.2014.

В этой связи следует констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №551507, в котором компания Нутра Спешиэлитиз Прават Лимитед, Индия выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**Nutra'G**» по международной регистрации №1325856 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые товарные знаки «**Nutra'G**», и



«**NUTRA**» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №551507 не является коллективным. Сведений о том, что потребитель был введен в заблуждение относительно изготовителя товаров под заявленным обозначением, у коллегии не имеется.

Коллегией был принят к сведению довод возражения о том, что товары заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака фактически не смешиваются в гражданском обороте в силу того, что выпускаемая заявителем продукция (капсулы для фармацевтической продукции) имеет специфические рынки сбыта (потребители – фармацевтические предприятия).

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №551507, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483

Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителей в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325856.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности и принимая во внимание доводы возражения, коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325856 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2019, отменить решение Роспатента от 29.11.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1325856 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «capsules sold empty for use in connection with pharmaceuticals, health foods and nutritional supplements».