

**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 23.06.2020, поданное компанией «Lonza Consumer Health Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1467038, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «L-OPTIZINC» с приоритетом от 29.03.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1467038 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1467038 в отношении заявленных товаров.

В решении Роспатента указано, что знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Отказ мотивирован тем, что производителем заявленных товаров 05 класса МКТУ под обозначением «L-OPTIZINC» является американская компания «Now International» (см. <https://www.rlsnet.ru/>), а заявителем по международной регистрации является компания «Lonza Consumer Health Inc.», в этой связи знак по

международной регистрации №1467038 способен ввести потребителя в заблуждение потребителей относительно товара либо его изготовителя.

Экспертиза также сообщает, что представленные заявителем документы (лицензионное соглашение и письмо от компании «Interhealth Nutraceuticals Incorporated» о деловых отношениях с компанией «Now Food» («Now»)) не опровергают выводы о критерии ложности в отношении заявителя.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- изначально заявителем по международной регистрации являлась компания «Interhealth Nutraceuticals Incorporated», впоследствии наименование заявителя изменилось, в связи с чем возникло разночтение в указании заявителя;

- с целью устранения разночтения в наименовании заявителя, явившегося основанием для отказа в регистрации рассматриваемой международной заявки, заявитель представил нотариально заверенную копию Свидетельства о внесении изменений в Устав компании;

- между заявителем и компанией Now Foods ("NOW") действует лицензионный договор, то есть с согласия и ведома заявителя компания «NOW» на территории России осуществляет продажу и продвижение продукции, производимой заявителем, что исключает ложность в отношении происхождения товара;

- компания «Lonza Consumer Health Inc.» является лидером в области исследований, разработки, производства и маркетинга уникальных, качественных питательных компонентов для использования в пищевых добавках и функциональных пищевых продуктах и напитках, а также владельцем товарных знаков № 5,369,392 "L-OPTIZINC", № 2,516,452 "OPTIZINC", зарегистрированных в США.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1467038.

К возражению приложены следующие материалы:

- нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении изменений в Устав компании с русским переводом (1).

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

С учетом даты приоритета (29.03.2019) знака по международной регистрации №1467038 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Знак по международной регистрации №1467038 представляет собой словесное обозначение «L-OPTIZINC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита через дефис. Предоставление правовой охраны знаку

на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Экспертизой было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1467038 ввиду того, что согласно сведениям из сети Интернет (см. <https://www.rlsnet.ru/>) производителем товаров 05 класса МКТУ является компания «Now International» (далее – компания «Now»).

Коллегия отмечает, что в настоящее время заявителем по международной регистрации является компания «Lonza Consumer Health Inc.», которое ранее носило название «Interhealth Nutraceuticals Incorporated» (1). В свою очередь, согласно материалам заявки заявителем представлены документы, а именно, нотариально заверенная копия лицензионного соглашения и оригинал нотариально заверенного письма от компании «Interhealth Nutraceuticals Incorporated», подтверждающих, что компания «Now» не является производителем товаров, маркированных товарным знаком «L-OPTIZINC», а занимается продвижением и продажей товаров компании «Interhealth Nutraceuticals Incorporated».

Таким образом, данные товары происходят из одного коммерческого источника, что исключает введение потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Следовательно, знак по международной регистрации №1467038 соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также было принято во внимание, что на имя компании «Lonza Consumer Health Inc.» зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки товарные знаки № 5,369,392 "L-OPTIZINC", № 2,516,452 "OPTIZINC".

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.06.2020, отменить решение Роспатента от 12.05.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1467038.**