

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 01.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №12643369, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «NUTRISAF» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.06.2015 за №1264336 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 5, 31 классов МКТУ на имя LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41 rue Étienne Marcel, F-75001 PARIS, Франция (далее – заявитель).

Роспатентом 11.04.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264336 в отношении части 5 и всех товаров 31 классов МКТУ.

Согласно указанному решению знак по международной регистрации №1264336 в отношении вышеуказанных товаров 5, 31 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком «NUTRISAB» по международной регистрации №1026039 с конвенционным приоритетом от

08.06.2009, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем 01.02.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время правообладателем противопоставленного знака «NUTRISAB» по международной регистрации №1026039 является заявитель.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1264336 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 5, 31 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена распечатка из базы данных Madrid Monitor знака по международной регистрации №1026039 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (12.06.2015) знака по международной регистрации №1264336 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 №4322, и введенные в действие 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 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)

и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знаку «NUTRISAF» по международной регистрации №1264336 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении части товаров 5, 31 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак «NUTRISAB» по международной регистрации №1026039, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что в настоящее время правообладателем противопоставленного знака «NUTRISAB» по международной регистрации №1026039 является заявитель.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1264336 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2018, отменить решение Роспатента от 11.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1264336 в отношении всех товаров 5, 31 классов МКТУ.