

## 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 поступившее 17.06.2020 возражение Cooperative Resources International, USA (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1413866, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1413866 с конвенционным приоритетом от 22.09.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) на имя заявителя в отношении товаров 02, 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак «**GENEX**» по международной регистрации №1413866 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 27.08.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 и подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1413866 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ со знаком «**GENNEX**» по свидетельству №423145 [1], в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с товарным знаком «GeneC» по свидетельству №520370 [2] и в отношении однородных товаров 05 и услуг 44

классов МКТУ с товарным знаком «GENEXT ДЖИНЕКСТ» по свидетельству №612361 [3], имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя других лиц. Также указано, что заявленная услуга «artificial insemination of animals» согласно 11 редакции МКТУ относится к 44 классу МКТУ,

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы.

Заявитель согласен с переносом термина «artificial insemination of animals» из класса 42 в класс 44, также согласен с отказом в отношении остальных заявленных услуг 42 класса МКТУ. Кроме того, заявитель исключил все заявленные товары 02 класса МКТУ из перечня через МБ ВОИС. Информация из базы данных Madrid Monitor прилагается. В отношении заявленных товаров и услуг 05 и 44 классов МКТУ экспертиза противопоставила заявленному обозначению только товарный знак № 612861 «GENEXT ДЖИНЕКСТ», правообладатель которого предоставил согласие на регистрацию и использование знака в отношении товаров и услуг 5 и 44 классов МКТУ. Оригинал письма-согласия представлен в приложении к возражению.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413866 в отношении следующих товаров и услуг 05 и 44 классов МКТУ: 05 Animal semen; dietary supplements for animals; nutritional supplements for livestock and pets (Сперма животных; биологически активные добавки для животных; пищевые добавки для скота и домашних животных); 44 Cattle breeding services, namely, providing information on animal selection process; animal breeding; artificial insemination of animals. (Услуги по разведению скота, а именно предоставление информации о процессе отбора животных; животноводство; искусственное осеменение животных.)

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.09.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1413866 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые

сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Знак по международной регистрации №1413866 представляет собой словесное обозначение «GENEX», выполненное стандартным шрифтом.

Поскольку заявителем были внесены изменения в перечень заявленных услуг и услуга «artificial insemination of animals» была перенесена из 42 класса МКТУ в 44 класс МКТУ в соответствии с 11 редакцией МКТУ, оснований для несоответствия знака по международной регистрации №1413866 требованиям подпункта 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса не имеется.

Согласно возражению предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в международной регистрации, а именно 05 - Animal semen; dietary supplements for animals; nutritional supplements for livestock and pets. 44 - Cattle breeding services, namely, providing information on animal selection process; animal breeding; artificial insemination of animals.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении указанных товаров и услуг был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака «GENEXT ДЖИНЕКСТ» [3], зарегистрированного в отношении однородных товаров и услуг.

В результате анализа материалов возражения установлено, что правообладателем противопоставленного товарного знака [3] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413866 на имя заявителя в отношении всех товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 26.02.2020, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [3] в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Отсутствует также какая-либо информация о знаке [3] и его восприятии потребителем, обусловленном предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1413866 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, противопоставленный товарный знак [3] не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413866 в отношении товаров 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2020, отменить решение Роспатента от 27.08.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1413866 в отношении всех товаров и услуг 05 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.**