

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2022, поданное Кемин Индастриз, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020704703, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «NUTRICAB» по заявке № 2020704703, поданной 03.02.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 14.04.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020704703 в отношении товаров 01 класса МКТУ. В государственной регистрации для товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной части заявленного перечня ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации № 1122207 (конвенционный приоритет 16.02.2012), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя N.V. Nutricia, Нидерланды, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 10.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.04.2021, отметив, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1122207 предоставил свое письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2020704703 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ, копия которого представлена с материалами возражения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.04.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 01, 05 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 14.03.2022, представлен оригинал письма-согласия от 19.08.2021 правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1122207 на регистрацию товарного знака по заявке № 2020704703 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (1).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (03.02.2020) заявки № 2020704703 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2020704703 представляет собой словесное обозначение «NUTRICAB», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 01 класса МКТУ «химические добавки, используемые в производстве кормов для животных» и товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки к кормам для скота».

В отношении товаров 01 класса МКТУ Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака.

В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу



комбинированный знак «» по международной регистрации № 1122207 с доминирующим словесным элементом «NutriClub», выполненным буквами латинского алфавита синего цвета шрифтом, близким к стандартному. Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 14.04.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 1122207, в котором компания N.V. Nutricia, Нидерланды, не возражает против регистрации товарного

знака по заявке № 2020704703 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации № 1122207 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке № 2020704703 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 01, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, изменить решение Роспатента от 14.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020704703.