

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.06.2015, поданное ООО «Арбат-Сервис», г. Чудово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013721756, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ФИДАКТИВ» по заявке №2013721756, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 05 класса МКТУ «антибиотики; вакцины; ветеринарные препараты; медикаменты для ветеринарных целей; препараты антибактериальные для животных; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты фармацевтические» и товаров 31 класса МКТУ «дрожжи кормовые; водоросли пищевые и кормовые; жмых кормовой; корма для животных; корма для домашних животных; корма для птицы; корма для откармливания животных; корма укрепляющие для животных; кормовые смеси для животноводства и птицеводства (комбикорма); мука кормовая; мука кормовая рыбная; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; препараты для откорма животных и птицы; препараты для усиления роста животных и птицы». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФИТАКТИВ» (свидетельство №320545 с приоритетом от 16.03.2005), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Биопродукт», 141500, Московская обл., г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная, 17-64.

В поступившем возражении от 03.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы, принимая во внимание выводы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, заявитель ограничил свои требования в части товаров 05 класса МКТУ;

- решение о государственной регистрации товарного знака было вынесено с учетом ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, однако в перечне 31 класса МКТУ вместо заявленного вида товара «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства» экспертиза указала только «корма для животных»;

- ранее на имя заявителя был зарегистрирован товарный знак «БИОКОЛ-АГРО» (заявка №2013721755) для товаров 31 класса МКТУ «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства»;

- указанное свидетельствует об отсутствии единого мнения о классификации такого товара как «кормовые добавки для животноводства и птицеводства»;

- в соответствии с Административным регламентом Россельхознадзора «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» - это продукты или их комбинации растительного, животного, микробиологического, минерального и синтетического происхождения, предназначенные для включения в состав кормов и рационов животных с целью обеспечения физиологической полноценности стимуляции продуктивности животных, обеспечения сохранности компонентов,

увеличения доступности питательных веществ, улучшения вкусовых и технологических свойств кормов;

- область применения, функциональное назначение, технологические свойства, круг потребителей, условия реализации, рынки сбыта между кормовыми добавками и товарами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака (пищевыми и диетическими добавками), отличаются, следовательно, отсутствует смешение товарных знаков, маркирующих эти товары, в гражданском обороте;

- кроме того, согласно справочнику ветеринарных препаратов (см. <http://vetinfo.com/preparaty/>) кормовые добавки относятся к ветеринарным препаратам (ветеринарные препараты предназначены для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, а также для ухода за животными), которые, в свою очередь, не подходят для человеческого организма.

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии однородности товаров «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №320545.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013721756 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» или указав их в 31 классе МКТУ как «корма для животных, в том числе кормовые добавки для животноводства и птицеводства».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- сведения из сети Интернет (см. <http://vetinfo.com/preparaty/>) о ветеринарных препаратах;

- распечатка Технического регламента Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых добавок»;

- копия решения о регистрации товарного знака «Биокол-Агро» по заявке №2013721755.

Также в качестве дополнительных материалов к возражению заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от ООО «Биопродукт» на регистрацию заявленного обозначения «ФИДАКТИВ» в качестве товарного знака с копией заявления на внесение изменений в местонахождение правообладателя в свидетельство №320545;
- сведения из ЕГРЮЛ о регистрации ООО «Биопродукт»;
- сведения из Интернета о местонахождении ООО «Биопродукт»;
- сведения о регистрации кормовых добавок «Фидактив красный» и «Фидактив желтый» на сайте Россельхознадзора;
- сведения из Интернета об ООО «Абат-Сервис» как производителе кормовых добавок «Фидактив красный» и «Фидактив желтый»;
- сведения об изменении местонахождения правообладателя товарных знаков ООО «Биопродукт»: «Neolact Неолакт» по свидетельству №273803, «Nanogel Наногель» по свидетельству №284913, «NanoGel НаноГель» по свидетельству №284914, «MULTISTAB МУЛЬТИСТАБ» по свидетельству №284915, «Neolux Неолукс» по свидетельству №273804, «Neomax Неомакс» по свидетельству №284923, «ПРОБИО» по свидетельству №280234.

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

С учетом даты (27.06.2013) приоритета заявленного обозначения по заявке №2013721756 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ФИДАКТИВ» по заявке №2013721756 с приоритетом от 27.06.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Словесный элемент «ФИДАКТИВ» не имеет смыслового значения. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ФИТАКТИВ FITASTIV» по свидетельству №320545 с приоритетом от 16.03.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы «ФИТАКТИВ» и «FITASTIV» не имеют смыслового значения. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем не оспариваются сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №320545, основанное на фонетическом сходстве словесных элементов «ФИДАКТИВ» / «ФИТАКТИВ / FITASTIV», являющихся индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений.

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, за исключением вида товара «кормовые добавки для животноводства и птицеводства».

Необходимо отметить, что указанный вид товара «кормовые добавки для животноводства и птицеводства», указанный при подаче заявки №2013721756 в 31 классе МКТУ, был отнесен экспертизой к 05 классу МКТУ согласно письму от 17.06.2014 (форма 004ТЗ-2012). В этой связи следует указать на то, что в товарном знаке «БИОКОЛ-АГРО» по свидетельству №549643 (заявка №2013721755), на который ссылается заявитель в материалах возражения, вид товара «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» также отнесен к 05 классу МКТУ.

Указанный вид товара согласно представленным заявителем сведениям (см. <http://vetinfа.com/preparaty/>) относится к ветеринарным препаратам, в отношении которых было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Необходимо отметить, что вид товара 05 класса МКТУ «ветеринарные препараты» и «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей; пищевые добавки для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; биологически-активные добавки к пище для медицинских целей; вода питьевая для медицинских целей, воды минеральные для медицинских целей» противопоставленного товарного знака по свидетельству №320545, поскольку являются товарами разного вида, имеют разных потребителей и рынки сбыта.

Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №320545 не возражает против регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака для товара 05 класса МКТУ «кормовые добавки для животноводства и птицеводства», подтверждением чего является представленное письмо-согласие.

Учитывая изложенные обстоятельства в совокупности, противопоставленный товарный знак по свидетельству №320545 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ «кормовые добавки для животноводства и птицеводства» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 04.03.2015, но являются основанием для его изменения.

Так, решение о государственной регистрации товарного знака «ФИДАКТИВ» было принято, в частности, в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «антибиотики»; «вакцины» и «фармацевтические препараты». При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №320545 предоставлена в отношении такого вида товара как «биологически-активные добавки к пище для медицинских целей». Исходя из высокой степени сходства заявленного обозначения «ФИДАКТИВ» и противопоставленного товарного знака «ФИТАКТИВ FITASTIV», а также учитывая назначение вышеуказанных товаров (направлены на оздоровление организма человека), места их реализации (аптеки), способы получения (например, химические или биологические), одинаковое исходное сырье (например, растительное, животное или минеральное происхождение) можно сделать вывод об их однородности.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об указанных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров, и скорректировал перечень своих притязаний, исключив вид товара «фармацевтические препараты», а также ограничив товары «антибиотики» и «вакцины» областью их применения: «антибиотики для животных»; «вакцины для животных».

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

удовлетворить возражение от 03.06.2015, изменить решение Роспатента от 04.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013721756.