

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 30.08.2021, поданное компанией «Арчер-Дэниелс-Мидлэнд Компани», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020718866 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020718866, поданной 09.04.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

NUTRIPASS

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Решение Роспатента от 29.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020718866 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее. Заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**NUTRIPHOS**» [2], зарегистрированным ранее по международной регистрации № 1089556 с конвенционным приоритетом от 11.02.2011 на имя «ALNILIS NUTRITION

ANIMALE», 23 avenue Henri Brulle F-33500 Libourne, в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.08.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2021.

В возражении заявитель отмечает отсутствие использования на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 1089556 [2], существующие визуальные, фонетические отличия сравниваемых обозначений, а также просит учесть письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] с учетом отсутствия тождества сравниваемых обозначений.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- письмо - согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] с переводом на русский язык – [3];
- копия диплома переводчика – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 30.08.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.04.2020) заявки № 2020718866 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначения понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначения понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

NUTRIPASS

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен знак «NUTRIPHOS» [2] по международной регистрации № 1089556 с конвенционным приоритетом от 11.02.2011, правовая охрана которому

предоставлена ранее на имя: «ALTILIS NUTRITION ANIMALE», 23 avenue Henri Brulle F-33500 Libourne. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] на территории Российской Федерации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, имеют фонетические отличия (читаются как «НУТРИПАСС» / «НУТРИПОС»), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [3].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает, в связи с чем, есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2021, отменить решение Роспатента от 29.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020718866.