

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, поступившее 25.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2014704260, поданное компанией Фибро Энималь Хелс Корпорейшн, США (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014704260 с приоритетом от 12.02.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Кокцистак 12%», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что включенный в состав заявленного обозначения элемент «12%» не обладает различительной способностью, указывает на

свойства товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**COXISTAC**» по свидетельству №165555, зарегистрированным на имя иного лица с более ранним приоритетом, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 25.02.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит исключить из правовой охраны элемент «12%»;
- товарный знак "COXISTAC" был уступлен компанией Пфайзер Инк., правообладателем противопоставленного товарного знака, заявителю. В настоящее время подано заявление о регистрации перехода исключительного права в отношении противопоставленного знака заявителю в Роспатент.

На основании изложенного, заявитель полагает, что регистрация и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к нарушению законодательства, просит снять имеющееся противопоставление, отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 25.11.2015 и вынести решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров с указанием элемента «12%» в качестве неохраняемого.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены:

- копия публикации с переводом-аннотацией на русский язык;
- копия передаточного акта.

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

С учетом даты (12.02.2014) поступления заявки №2014704260 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

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 и с комбинированными обозначениями, в состав 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 словесное обозначение «Кокцистак 12%» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Включенный в состав заявленного обозначения элемент «12%» не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не возражает против исключения из правовой охраны элемент «12%», поскольку оно не обладает различительной способностью.

В решении Роспатента от 25.11.2015 указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**COXISTAC**», по свидетельству №165555, выполненным стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

А именно, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.04.2016 зарегистрирован договор № РД0196603 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 165555 были внесены изменения (дата записи -20.04.2016), и в результате заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №165555 является одно и то же лицо – Фибро Энималь Хелс Корпорейшн, 300 Фрэнк В. Бэрр Блвд., Сти. 21, Тинек, штат Нью-Джерси 07666, Соединенные Штаты Америки.

Названные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в рамках требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2016, отменить решение Роспатента от 25.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке 2014704260.