

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 14.04.2006, поданное компанией Нувело Инк, США (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2003715361/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003715361/50 с конвенционным приоритетом от 23.01.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03, 05, 09, 10 и услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное словесное обозначение «NUVELO», не имеющее смысловой нагрузки, является фантазийным по отношению к заявленным товарам и частью фирменного наименования заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.01.2006 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 03, 09, 10 и услуг 44 классов.

В отношении товаров 05 класса МКТУ экспертизой было отказано в регистрации товарного знака в силу несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) и пунктами 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение «NUVELO» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «NUVELLE» по свидетельству № 151679 с приоритетом от 25.12.1995, принадлежащими компании Шеринг Актиенгезельшафт, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 14.04.2006, в котором он выразил несогласие с решением экспертизы, мотивируя следующим.

- В уведомлении экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства была приведена ссылка на товарный знак по свидетельству № 151679, и поэтому заявитель провел с правообладателем противопоставленного товарного знака переговоры по предоставлению ему согласия на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке;

- Поскольку к моменту истечения шестимесячного срока для представления доводов относительно приведенных в уведомлении мотивов переговоры не были завершены, то заявитель направил в ФГУ ФИПС письмо с просьбой направить запрос по данной заявке для выяснения вопросов, связанных с выявлением противопоставленного товарного знака, в частности, о представлении письма-согласия. Заявителю не была предоставлена возможность представления письма-согласия на стадии экспертизы заявленного обозначения.

- Поскольку переговоры между заявителем и правообладателем противопоставленной регистрации завершились выдачей согласия [2] правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 151679 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003715361/50 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, заявитель просит ограничить заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом: «лекарственные препараты и медикаменты; препараты, обладающие лекарственными свойствами; лекарственные препараты и

медикаменты для лечения болезней людей и животных; диагностические реактивы для медицинских или ветеринарных целей, за исключением гормональных препаратов»;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении 01, 03, 09, 10 классов МКТУ, уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки (23.07.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемым 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 товарным знаком, указанным в абзацах втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

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.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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 представляет собой слово «NUVELO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 151679.

При анализе материалов заявки № 2003715361/50 Палатой по патентным спорам установлено, что заявитель в своем возражении уточнил объем притязаний, ограничив заявленный перечень товарами 05 класса МКТУ, в соответствии с условиями представленного заявителем согласия [2], которое снимает необходимость учета противопоставленного товарного знака по свидетельству № 151679 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 14.04.2006, изменить решение экспертизы от 10.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

- 01 - Химические вещества и биологические вещества, а именно, химические и биологические агенты, реактивы, добавки и производные для использования в промышленных и научных целях, включая исследования и эксперименты.
- 03 - Косметика, включая косметику для ухода за кожей.
- 05 - лекарственные препараты и медикаменты; препараты, обладающие лекарственными свойствами; лекарственные препараты и медикаменты для лечения болезней людей и животных; диагностические реактивы для медицинских или ветеринарных целей, за исключением гормональных препаратов.
- 09 - Программное обеспечение и относящиеся к нему алгоритмы и системы для исследовательских целей и целей разработок; программное обеспечение и компьютерные программы для компоновки, аннотирования и публикации юридических и патентных документов.
- 10 - Наборы инструментов для определения болезней людей, инфекционных агентов, вредных химикатов и химических реактивов; приборы и инструменты для производства лекарственных препаратов, медикаментов и реактивов.
- 44- Косметические услуги; медицинские услуги, а именно, реконструктивная хирургия; услуги в области сельского хозяйства и огородничества по модификации и повышению урожайности зерновых и

сельскохозяйственных культур и прироста скота.