


**MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL**  
**PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION**

**Rule 17(1)**

I. Office making the notification: <b>FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (ROSPATENT)</b> <b>30-1, Berezhkovskaya nab., 125993, Moscow, G-59, GSP-3, Russian Federation</b> <b>Fax: +7 (495) 531-63-53 / phone: +7 (499) 240-60-15</b>
II. Number of the international registration: <b>1344408</b>
III. Name of the holder: <b>NORTHEAST PHARMACEUTICAL</b> <b>GROUP CO., LTD.</b>
IV. Reproduction of the mark:  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 20px 0;">NEPHARM</div>
V. Provisional refusal based on an ex officio examination
VI. <b>TOTAL</b> provisional refusal concerning <b>ALL</b> the goods and/or services
VII. Grounds for refusal  <div style="margin-left: 40px;">Relative grounds</div>  <div style="margin-left: 40px;">Earlier conflicting rights have been found, e.g. identical or confusingly similar mark and/or application and/or appellation of origin and/or industrial design:</div>  <div style="margin-left: 40px;">Information relating to an earlier national mark: Registration number 379767; Registration date 21.05.2009; Filing number 2007741512; Filing date 28.12.2007; Name and address of the owner Nifantev Evgueny Olegovitch 121609, Moskva, Roublevskoe ch., d.34, k.2, kv.422 (Russian Federation).</div>  <div style="margin-left: 40px;">Information relating to an earlier international mark: International registration number (№) 873207; Date of registration the international registration 25.11.2005; Basic application/basic registration 603305, 27.05.1993; 603306, 27.05.1993; 603305, 27.05.1993; 603306, 27.05.1993; Name and address of the owner Nufarm Australia Limited 103-105 Pipe Road LAVERTON NORTH VIC 3026 (Australia).</div>
VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law [(see text under XII and Annex 1)]:

<b>1483 (6)(2)</b>
<p>IX. Information relating to subsequent procedure:</p> <p>(i) TIME LIMIT for submitting your response and requesting review: <b>SIX (6) MONTHS</b> from the date of the notification of provisional refusal indicated under X. Please note that the extension of the time period established for response is <u>NOT</u> permitted.</p> <p>(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made: <b>Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT)</b></p> <p>(iii) Indications concerning the appointment of a representative:</p> <p>Under Article 1247 of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation “citizens permanently residing out of the territory of the Russian Federation and foreign legal entities shall exercise proceedings with the federal executive authority for the intellectual property through <u>patent attorneys</u>, registered by this federal authority, unless otherwise provided for by an international treaty of the Russian Federation”.</p> <p>Information Search for Russian Patent Attorneys: <a href="http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm">http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm</a></p>
<p>X. Date of the notification of provisional refusal: <b>21/12/2017</b></p>
<p>XI. Signature of the Office making the notification:</p> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">   <b>Kiseleva Elvira</b> </div>
<p>XII. Corresponding essential provisions of the applicable law:</p> <p>Civil Code of the Russian Federation (as amended up to Federal Law No. 35-FZ of March 12, 2014)</p> <p>(for excerpts see Annex 1)</p>

Annex 1

### **Civil code of the Russian Federation (excerpts)**

#### **Article 1477. The Trademark and the Service Mark**

1. An exclusive right certified by a trademark certificate (Article 1481) is recognized for the trademark, i.e. a designation serving for individualizing goods of legal entities or individual entrepreneurs.
2. The rules of the present Code concerning trademarks are applicable to service marks, i.e. to designations serving for individualizing the works or services performed/provided by legal entities or individual entrepreneurs respectively.

#### **Article 1479. The Effect of Exclusive Right to a Trademark on the Territory of the Russian Federation**

An exclusive right to a trademark registered by the federal executive governmental body charged with intellectual property matters is effective on the territory of the Russian Federation as well as in the other cases envisaged by an international treaty of the Russian Federation.

#### **Article 1482. The Types of Trademarks**

1. Word, image, 3-dimensional and other designations or combinations thereof may be

registered as trademarks.

2. A trademark may be registered in any color or in any color-combination.

### **Article 1483. Grounds for Refusing State Registration to a Trademark**

1. No trademark state registration shall be granted to designations not having a distinguishing capability or composed only of elements:

- 1) that have come into general usage as designations for goods of a certain kind;
- 2) being generally-accepted symbols and terms;
- 3) that characterizes goods, for instance indicating their kind, quality, quantity, properties, intended purpose, value, and the time, place and method of their manufacture or sale;
- 4) representing a form of goods that is defined exclusively or mainly by the properties or intended purpose of the goods.

The said elements may be included in a trademark as non-protected elements, unless they dominate therein.

1.1. The provisions of paragraph 1 of this article are not applicable to designations which:

- 1) have acquired a distinctive capability as the result of the use thereof;
- 2) consist only of the elements referred to in subparagraphs 1 - 4 of paragraph 1 of this article and forming a combination that has the distinctive capability.

2. No trademark state registration shall be granted to designations that are related to objects that are not subject of legal protection in accordance with Article 1231.1 of the present Code, or that are confusingly similar to them.

3. No trademark state registration shall be granted to designations which are or comprise elements:

- 1) which are false or capable of misleading the consumer concerning goods or the manufacturer of goods;
- 2) which conflict with the public interest and with humanity and moral principles.

4. No trademark state registration shall be granted to designations identical or similar to the extent of confusion with the official names and images of especially-precious objects of cultural heritage of the peoples of the Russian Federation or objects of world cultural or natural heritage, and also with images of cultural valuables preserved in collections, collected items and stocks if registration is sought in the names of persons not being owners without the consent of the owners or persons authorized by the owners for these designations to be registered as trademarks.

5. In accordance with an international treaty of the Russian Federation, no trademark state registration shall be granted to designations which are or which comprise elements protected in a member state of that international treaty as designations allowing identification of wines or alcoholic beverages as originating from its territory (produced within the borders of a geographical object of that state) and having a special quality, reputation or other characteristics predominantly defined by the origin thereof, if the trademark is intended for designating wines or alcoholic beverages not originating from the territory of the given geographical object.

6. No trademark registration shall be granted to designations identical or confusingly similar with:

- 1) other persons' trademarks, which were applied for registration (article 1492) with respect to similar goods and having an earlier priority, if the application for state registration of the said trademark has not been withdrawn, deemed withdrawn or no decision has been taken with respect to the refusal in its state registration;
- 2) other persons' trademarks protected in the Russian Federation, including under an international treaty of the Russian Federation for similar goods and having an earlier priority;
- 3) other persons' trademarks that have been recognized in the procedure established by the present Code as well-known trademarks in the Russian Federation, in respect of similar goods from earlier date than the priority of the claimed designation.

The registration of a designation as trademark for similar goods confusingly similar to any of the trademarks indicated in sub-points 1 and 2 of the present point is allowed with the consent of the right holder provided that such a registration shall not cause confusion to a consumer. The consent can not be withdrawn by the right holder.

The provisions provided by the fifth paragraph of this point shall not apply in respect of designations confusingly similar to collective marks.

7. No trademark registration shall be granted to designations identical or confusingly similar to an appellation of origin of goods, protected in accordance with the present Code, as well as to a designations, that were applied for registration as such until the priority date of the trademark, except for the case when such an appellation or a designation confusingly similar to it is included as a non-protected element into a trademark registered in the name of a person having the exclusive right for such an appellation, if the registration of the trademark is carried out with respect to the same goods for the individualization of which the appellation of origin is registered.

8. No trademark registration shall be granted for similar goods to designations identical or confusingly similar to a company name or a commercial name (specific elements of such names) protected in the Russian Federation or with the name of a selection invention registered in the State Register of Protected selection inventions to which rights has emerged owned by other persons in the Russian Federation prior to the priority date of the trademark being registered.

9. No trademark registration shall be granted to designations identical to:

1) the title/name of a scientific, literary or artistic work, a character or quotation from such work, known in the Russian Federation as of the date of filing of the trademark state registration application (Article 1492) or to an artistic work or a fragment thereof without the consent of the right holder, if rights to the relevant work emerged prior to the priority date of the trademark being registered;

2) the name (article 19), pseudonym (paragraph 1 of article 1265 and subparagraph 3 of paragraph 1 of article 1315) or designations that are derived from them, a portrait or a facsimile of a person known in the Russian Federation on the date of filing of the application, without the consent of that person or his successor;

3) an industrial design, mark of compliance, in respect of which rights has emerged prior to the priority date of the trademark being registered.

The provisions of this paragraph shall also apply in respect of designations confusingly similar to the objects indicated therein.

10. No trademark registration shall be granted in respect of similar goods to designations, elements of which are protected in accordance with present Code, means of individualization of other persons protected, confusingly similar to them, as well as objects referred to in paragraph 9 of this article. The state registration as trademarks of designations is allowed with the appropriate consent under paragraph 6 and subparagraphs 1 and 2 of paragraph 9 of this article.

11. On the grounds provided by present article, no legal protection shall be granted to trademarks registered in accordance with the international treaties of the Russian Federation.

### **Article 1492 (3). The Trademark Application**

3. The trademark application shall comprise the following:

1) an application for the state registration of a designation as a trademark with reference to the applicant, his/its place of residence/whereabouts;

2) the designation being declared;

3) a list of the goods for which the trademark state registration is sought and which are classified under the classes of the International Classification of Goods and Services for Marks Registration;

4) a description of the designation being declared.

### **Article 1496. The Consequences of Coincidence of the Priority Dates of Trademarks**

1. If applications were filed by different applicants for identical trademarks in respect of fully coinciding or partially coinciding lists of goods, and these applications have one and the same priority date the trademark so declared for the goods of which lists coincide may be registered only in the name of one of the applicants to be chosen by agreement between them.

2. If applications for identical trademarks for fully or partially coinciding lists of goods have been filed by one and the same applicant, and these applications have one and the same priority date, the trademark for the goods for which the said lists are coincident may be registered only

under one of the applications to be chosen by the applicant.

3. If applications for identical trademarks have been filed by different applicants (Item 1 of the present article), then within six months after the receipt of a relevant notice from the federal executive governmental body charged with intellectual property matters they shall notify that federal body of the agreement they have reached in choosing the specific application whereby the state registration will be sought for the trademark. During the same term the applicant that has filed applications for identical trademarks shall notify of his/its choice made (Item 2 of the present article).

Unless during the established term the federal executive governmental body charged with intellectual property matters receives the said notice or a petition for extension of the established term, the trademark applications shall be deemed withdrawn on the basis of a decision of that federal body.

#### **Article 1497 (3). The Expert Examination of a Trademark Application and the Making of Amendments to Application Documents**

3. A change in the details of the applicant is a trademark application, for instance in the event of assignment or transfer of the right of registering the trademark or due to a change in the name of the applicant, and also the correction of obvious and technical errors in application documents may be made until the state registration of the trademark (Article 1503).

#### **Article 1511. The State Registration of a Collective Mark**

1. The application for registration of a collective mark (collective mark application) filed with the federal executive governmental body charged with intellectual property matters shall be accompanied by a charter of the collective mark comprising the following:

- 1) the name of the association authorized to register the collective mark in its name (right holder);
- 2) a list of the persons entitled to use the collective mark;
- 3) the purpose of registration of the collective mark;
- 4) a list of the uniform characteristics of quality of, or other common characteristics of the goods which are going to be designated by the collective mark;
- 5) terms for using the collective mark;
- 6) provisions on the procedure for monitoring the use of the collective mark;
- 7) provisions on liability for a breach of the charter of the collective mark.

2. In addition to the details required by Articles 1503 and 1504 of the present Code the following shall be entered into the State Register of Trademarks and a certificate of a collective mark: information on the persons entitled to use the collective mark. This information and also an abstract from the charter of the collective mark on the uniform characteristics of the quality, and the common characteristics, of the goods for which this mark is registered shall be published by the federal executive governmental body charged with intellectual property matters in the gazette. The right holder shall notify the federal executive governmental body charged with intellectual property matters of the amendments made to the charter of a collective mark.

3. If a collective mark is used on goods not having uniform quality characteristics or other common characteristics the legal protection of the collective mark may be terminated before due date in full or in part under a court decision adopted at the application of any person concerned.

4. A collective mark and a collective mark application may be transformed into a trademark and a trademark application respectively and vice versa. The procedure for such transformation shall be established by the federal executive governmental body charged with normative legal regulation in the area of intellectual property.

Corresponding essential provisions of the applicable law

**Регистрация товарного знака (знака обслуживания)  
в Российской Федерации**

(111) Номер государственной регистрации	<b>379767</b>
Воспроизведение товарного знака	
<h1>НЕОфарм</h1> <h2>Neofarm</h2>	
(151) Дата государственной регистрации	<b>21.05.2009</b>
(210) Номер заявки на государственную регистрацию	<b>2007741512</b>
(220) Дата подачи заявки на государственную регистрацию	<b>28.12.2007</b>
(181) Дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак	<b>28.12.2027</b>
Сведения о заявителе	
Наименование или ФИО:	<b>Нифантьев Евгений Олегович</b>
Адрес и код страны:	<b>121609, Москва, Рублевское ш., д.34, к.2, кв.422</b>
(511) Перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак:	
<p><b>03</b> - абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск портновский; носки для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; древесина ароматическая; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; кремы косметические; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мыла для оживления оттенков тканей; наждак; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для полирования или придания блеска; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; скипидар для обезжиривания; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских</p>	

целей]; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для выведения пятен; средства для придания блеска листьям растений; средства для чистки обуви; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шкурка стеклянная; щелок содовый.

**05** - амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; воск формовочный для стоматологических целей; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; клеи для зубных протезов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; мухоловки клейкие; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для чистки контактных линз; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против mildew; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; репеллент [окуривание]; репелленты; репелленты для собак; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; фарфор для зубных протезов; экстракты табака [инсектициды].

**30** - ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вещества ароматические кофейные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; марципаны; мороженое; мороженое фруктовое; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; перец; помадки [кондитерские изделия]; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; пряности; резинки жевательные (за исключением используемой для медицинских целей); рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; семя анисовое; сладости; сода пищевая; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суши; сэндвичи; табуле (овощное блюдо с пшеничной крупой); тапиока; тесто из бобов сои; травы огородные консервированные [специи]; уксус; ферменты для теста; халва; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

**35** - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ

себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документом; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика; управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

Код страны публикации:

**RU**



**873207**

*Date de l'enregistrement:* **25.11.2005**

*Date prévue de l'expiration de l'enregistrement/du renouvellement:* **25.11.2025**

Nufarm Australia Limited  
103-105 Pipe Road LAVERTON NORTH VIC 3026 (AU)

**NUFARM**

*Classification de Nice:*

**Cl. 01: "Chemicals used in industry and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry."**

**Cl. 05: "Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, chemical preparations and reagents for medical, veterinary and pharmaceutical purposes, biocides, fungicides, herbicides, insecticides, pesticides and parasitocides."**

*Demande de base:* **WO, 27.05.1993, 603305**

*Enregistrement de base:* **WO, 27.05.1993, 603305**