

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 21.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ЭНДЕМИКА", г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762136 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019762136, поданной 04.12.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Роспатентом 11.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762136 в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со следующими товарными знаками:

- **NatuRus** [2], зарегистрированным по свидетельству № 339694 с приоритетом от 03.11.2005 (продлен до 03.11.2025 г.) для товаров 29 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- **NatuRus** [3], зарегистрированным по свидетельству № 467507, с приоритетом от 02.02.2011 (срок действия истек 02.02.2021 г.) для товаров 32 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 339694, 467507 является Балакирев Игорь, 119285, Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3, кв. 5;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] содержат фонетически тождественные элементы: «NATURUS» / «NatuRus».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.04.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.02.2021.

Доводы возражения, поступившего 21.04.2021, сводятся к следующему:

- в отношении противопоставленного товарного знака [2] Роспатентом принято решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности правообладателя;

- срок действия противопоставленного товарного знака [3] истек;

- заявитель обращает особое внимание на заявленный товар 30 класса МКТУ «мед», в отношении которого заявленному обозначению [1] был противопоставлен товарный знак [2], действовавший ранее в отношении товаров 29 класса МКТУ (в том числе, товара «варенье»).

На основании изложенного в возражении, поступившем 21.04.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.12.2019) заявки № 2019762136 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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

слов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначениях 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 обозначениях 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).



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

[1] является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде окружности и стилизованных линий и словесный элемент «NATURUS»,

выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- **NatuRus** [2] по свидетельству № 339694 с приоритетом от 03.11.2005 (продлен до 03.11.2025 г.). Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, масла и жиры пищевые»;

- **NatuRus** [3] по свидетельству № 467507, с приоритетом от 02.02.2011. Правовая охрана товарного знака действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе: аперитивы безалкогольные, коктейли безалкогольные, лимонады, напитки изотонические, нектары фруктовые с мякотью, сиропы для лимонадов, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, экстракты фруктовые безалкогольные».

Правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 339694, 467507 является: Балакирев Игорь, Москва.

В соответствии с решением Роспатента досрочно прекращена правовая охрана товарного знака [2] в случае прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателя (дата прекращения правовой охраны и дата записи в Государственный реестр «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» - 03.03.2021 г.). Таким образом, товарный знак [2] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Срок действия товарного знака [3] истек 02.02.2021 г. В соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права для подачи указанного заявления. Таким образом, льготный шестимесячный срок, предусмотренный законодательством, для продления срока действия исключительного права на товарный знак [3] истекает 02.08.2021 г.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения [1] и [3] содержат фонетически тождественные словесные элементы: «NATURUS» / «NatuRus», так как полностью совпадают все гласные и согласные звуки, расположенные в одинаковом порядке. Анализ словарей и справочников показал отсутствие перевода на русский язык сравниваемых словесных элементов «NATURUS» / «NatuRus», в связи с чем, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3] близки ввиду использования при написании элементов «NATURUS» / «NatuRus» букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов «NATURUS» / «NatuRus» по фонетическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 и 32 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленный товар 30 класса МКТУ «ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел» относится к виду «ароматизаторы пищевые». Заявленные товары 30 класса МКТУ «вода морская для приготовления пищи; настои нелекарственные» относятся к роду (виду) «вещества, добавляемые в продукты питания». Заявленные товары 30 класса МКТУ «заменители кофе; заменители кофе растительные; напитки какао-молочные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-

молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; чай; чай со льдом» относятся к роду (виду) «чай, кофе, какао и напитки на их основе». Товары 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] относятся к безалкогольным напиткам, составам и экстрактам для их изготовления, продаются на полках безалкогольной продукции, употребляются в качестве питья. Таким образом, сравниваемые товары 30 и 32 классов МКТУ имеют разный род (вид), продаются на разных прилавках продуктовых магазинов, имеют разные производства, в связи с чем нет оснований для признания их однородными.

У коллегии также отсутствуют сведения о том, что противопоставленный товарный знак [3] обладает широкой известностью и высокой репутацией на рынке, которые могли бы привести к смешению сравниваемых товаров и их производителей в глазах потребителей. Таким образом, принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 и 32 классов МКТУ одному лицу не возникнет.

На основании проведенного анализа у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.04.2021, изменить решение Роспатента от 11.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019762136.