

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 08.05.2018, поданное ООО «НИКА», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711072 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017711072, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29-31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.03.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров «мускатный орех» 30 класса МКТУ, а также товаров «апельсины; арахис необработанный; виноград необработанный; каштаны необработанные; кунжут; лимоны необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; фрукты необработанные; фундук; ягоды [плоды] необработанные» 31 класса МКТУ. В отношении иных заявленных товаров 29-31 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано

несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. А именно было указано, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «NUTS», «FRUIT» в отношении товаров, представляющих собой фрукты, орехи, а также продукты с содержанием фруктов, орехов, являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью. В отношении иных товаров (например, «бобы консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке» 29 класса МКТУ, «кофе; крупы пищевые; рис» 30 класса МКТУ, «грибы необработанные; ревень; свекла») 31 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров.

Также было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее:

- товарным знаком «НИК НАКС» свидетельству №369683 с приоритетом от 03.08.2007 (1), зарегистрированным на имя компании «Лоренц Бальзен Снэк-Уорлд Холдинг ГмбХ энд Ко. КГ», Германия, для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ;



- знаком «» по международной регистрации №610077В, с конвенционным приоритетом от 06.07.1993, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Lorenz Snack-World Holding GmbH», Германия, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (2).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки, зарегистрированные на имя «Лоренц Снэк-Уорлд Холдинг ГмбХ», не являются сходными до степени смешения;

- слова «NIK NUT NUTS FRUIT» заявленного обозначения не являются словами общей лексики, известны не каждому потребителю, следовательно, могут быть прочтены по-разному. Так, обозначение «NIK NUT NUTS FRUIT» может быть прочтено как «НИКНУТ НУТС ФРУИТ»;

- заявленное обозначение «NIK NUT NUTS FRUIT», имеющее произношение «НИКНУТ НУТС ФРУИТ», и противопоставленные знаки «НИК НАКС», «NIC NACS», произносимые «ник накс», не являются сходными по фонетическому критерию, так как в них различны количество букв, слогов, состав гласных и согласных. Заявленное обозначение состоит из 3-х слов, 15 букв, в то время как противопоставленные знаки состоят из 1 слова из 7-и букв. Кроме того, противопоставленные знаки содержат два словесных элемента, которые произносятся с интервалом между ними. Словесный элемент «NIK NUT» заявленного обозначения представляет собой 1 неделимое слово, которое произносится слитно, без паузы. Логическое ударение в слове «НИКНУТ» падает на второй слог «НУТ», логическое ударение в словосочетании «НИК НАКС» падает также на второй слог «НАКС». Ударение на различные гласные буквы «У» и «А», усиливает фонетическое различие сравниваемых обозначений. Гласные звуки «У» и «А» не являются созвучными, так как при произношении данных звуков отличается артикуляция;

- необходимо учитывать, что звуки, которые являются сходными в заявленном обозначении и противопоставленных знаках «НИК», располагаются в начале обозначений, и не влияют на звуковое восприятие обозначений, которое формируется после прочтения обозначений в целом, за счет различных окончаний и различного количества слов;

- заявленное обозначение не содержит элементов, которые входят в знаки (1-2);

- заявленное обозначение состоит из оригинального изобразительного элемента, его словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, в то время как противопоставленные знаки не имеют графического изображения. Имеющиеся отличия рассматриваемых обозначений обуславливают их различное визуальное восприятие;

- заявитель скорректировал перечень товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению таким образом, что их можно разбить на три категории: орехи (обработанные и необработанные), фрукты (обработанные и необработанные) и продукты, состоящие исключительно из фруктов, продукция, в составе которой преобладают орехи и фрукты (обработанные и необработанные орехи и фрукты в сочетании друг с другом и другими продуктами в составе);

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака со словесными элементами «NUTS», «FRUIT» в отношении данных товаров не будет вводить

потребителей в заблуждение, так как данные товары 29, 30, 31 классов МКТУ представляют собой орехи и фрукты, а также продукцию, состоящую из орехов и фруктов.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (с включением слов «NUTS», «FRUIT» в качестве неохраняемых элементов) в отношении следующего перечня товаров:

29 класс МКТУ: арахис обработанный; изюм; миндаль толченый; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые;

30 класс МКТУ: орех мускатный;

31 класс МКТУ: арахис необработанный; виноград необработанный; кунжут; лимоны необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; фрукты необработанные; фундук; ягоды [плоды] необработанные.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.03.2017) поступления заявки №2017711072 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 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 обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «NIKNUT», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над буквой «I» помещено стилизованное изображение ветки с листьями, а также из помещенных ниже словесных элементов «NUTS», «FRUIT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанная композиция из словесных элементов помещена на фоне изогнутой фигуры красного цвета. Правовая охрана испрашивается в красном, темно-красном, белом цветовом сочетании в отношении скорректированного перечня товаров 29-31 классов МКТУ, приведенного выше.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.multitran.ru) показал, что слово «NUTS» является множественной формой от слова «nut», означающего «орех», слово «FRUIT» переводится с английского языка как «фрукт». Анализ семантики указанных словесных элементов позволяет сделать вывод о том, что они характеризуют товары 29-31 классов МКТУ, приведенные в скорректированном заявителем перечне, путем указания на их вид и состав и, соответственно, являются неохранными элементами знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В связи с уточнением заявителем перечня товаров 29-31 классов МКТУ у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-2).

Противопоставленный товарный знак **НИК НАКС** (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.



Противопоставленный знак (2) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «NIK NUT», «NUTS», «FRUIT». При этом, элемент «NIK NUT» визуально доминирует за счет его центрального положения и выполнения крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «NUTS», «FRUIT» выполнены мелким шрифтом и находятся в периферийном положении, кроме того, являются неохраняемыми элементами заявленного обозначения, в связи с чем их индивидуализирующая способность снижена.

Доминирующий словесный элемент «NIK NUT» заявленного обозначения и словесные элементы «НИК НАКС» / «NIC NACS», являющиеся единственными индивидуализирующими элементами противопоставленных знаков (1-2), характеризуются высокой степенью фонетического сходства, обусловленного тождеством звучания начальных частей ([никна-], [никна-]) и сходством звучания конечных частей [нат] / [накс], наличием совпадающих звуков и их одинаковым расположением. Отличие заключается в последнем звуке – «кс» / «т», что обуславливает некоторое фонетическое различие сравниваемых обозначений. Однако, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при восприятии знаков. И даже в случае произношения словесного элемента «NIK NUT» как [никнут], приведенном в возражении, начальный слог данного элемента остается неизменным, что по-прежнему сближает его с произношением противопоставленных знаков. Таким образом, заявленное

обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] следует признать сходными по фонетическому критерию сходства.

Словесные элементы «NIK NUT» и «НИК НАКС» / «NIC NACS» не имеют лексических значений, в связи с чем они не подлежат сравнению по данному критерию сходства словесных обозначений.

Графически сравниваемые обозначения, безусловно, имеют отличия в виде наличия изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, написания словесного элемента заявленного обозначения буквами латинского алфавита, а словесного элемента противопоставленного знака (1) – русскими буквами. Однако, в данном случае графические различия носят второстепенное значение в связи с высокой степенью фонетического сходства знаков.

На основании приведенного анализа коллегия приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-2) в целом.

В отношении анализа однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2), установлено следующее.

Решение Роспатента от 21.03.2018 оспаривается в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров «арахис обработанный; изюм; миндаль толченый; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые» 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, которые представляют собой готовые продукты из овощей (например, чипсы картофельные, палочки картофельные), орехи, сушеные и засахаренные фрукты, легкие закуски, кондитерские изделия.

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении товаров «dried, roasted, salted and/or spicy hazelnuts, peanuts, cashew nuts and almonds, pistachio nuts» («высушенные, жареные, соленые и / или приправленные специями фундук, арахис, орехи кешью и миндаль, фисташковые орехи») 29 класса МКТУ.

Таким образом, часть товаров, которые содержатся в сравниваемых перечнях идентичны (орехи обработанные, изюм), часть товаров однородны в виду их соотнесения

как род – вид («орехи обработанные» заявленного обозначения – «покрытые оболочкой фундук, арахис, кешью и миндаль, сушеные, жареные, соленые и/или с вкусовыми ароматизаторами» противопоставленного товарного знака (2); товары «орехи обработанные», содержащиеся в перечне противопоставленного знака (1) и товары «арахис обработанный; миндаль толченый», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению), а иная часть товаров представляет собой различные виды товаров относящиеся к одним родовым группам (например, «чипсы фруктовые» 29 класса МКТУ заявленного обозначения и «чипсы картофельные» 29 класса МКТУ противопоставленного знака (1) относятся к одной родовой группе – легкие закуски, приготовленные из овощей и фруктов, товары «изюм; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке» заявленного обозначения и товары «изюм» противопоставленного знака (1) относятся к фруктам обработанным). Сравниваемые виды товаров могут производиться на одних и тех же предприятиях. Кроме того, одним из признаков однородности товаров являются условия их реализации и круг потребителей. В частности, все рассматриваемые товары реализуются в продуктовых отделах и магазинах и могут быть представлены на одних и тех же полках (так, например, рядом могут быть помещены орехи и сушеные фрукты, финики, чипсы).

Кроме того, коллегия учитывала, что все сравниваемые товары относятся к недорогостоящим товарам широкого потребления, при приобретении которых у потребителей снижена степень внимательности, в связи с чем опасность смешения этих товаров, маркированных знаками, обладающими высокой степенью сходства, на рынке достаточно высока.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1-2) в отношении товаров «арахис обработанный; изюм; миндаль толченый; орехи обработанные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы фруктовые» 29 класса МКТУ, признанных однородными товарам 29, 30 классов МКТУ противопоставленных знаков (1-2), и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2018.