

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2024, поданное Колмар БиЭнЭйч Ко., Лтд., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023733971, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «**НЕМОНІМ**» по заявке №2023733971 с приоритетом от 25.08.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023733971 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с серией товарных знаков [1-3]

«**НЕОХІМ**» У ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ ГРАНИЦ», «**НЕОНІМ**», «**НЕОХІМ**», зарегистрированными под

№693320 с приоритетом от 20.06.2018, №633448 с приоритетом от 19.01.2017, №404059 с приоритетом от 07.11.2008, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Неохим», город Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.11.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.01.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки имеют иное произношение, обусловленное разницей звучания начальных и средних частей словесных элементов, с которых начинается восприятие сравниваемых обозначений, а также в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №693320 присутствуют дополнительные словесные элементы - «у возможностей нет границ»;

- фонетическая разница между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками определяет их разное смысловое различие;

- смысловое значение у заявленного обозначения и смысловое значение у противопоставленных товарных знаков, ассоциации, которые они вызывают, существенно отличаются.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.03.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3].

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023733971 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ *«добавки пищевые/диетические из протеина; препараты ветеринарные; добавки пищевые/диетические витаминные и минеральные; препараты витаминные; волокна пищевые для облегчения пищеварения; препараты питательные для использования в качестве пищевых/диетических*

добавок; добавки пищевые/диетические в виде напитков; добавки диетические; добавки пищевые/диетические и питательные; препараты витаминные в виде пищевых добавок; лактоза для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; питание детское; добавки пищевые/питательные; медикаменты; медикаменты для человека; препараты мультивитаминные; добавки кальциевые; препараты нутрицевтические; продукты пищевые с пищевыми/диетическими /питательными добавками; продукты диетические пищевые; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе обработанной китайской дерезы обыкновенной; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные на основе сушеной рыбы и моллюсков, ракообразных; продукты пищевые с пищевыми добавками /пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе оленьих рогов; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе дудника гигантского; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе ююбы; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе водорослей и ламинарии; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе японского пиона; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе лютеина из рыбы и моллюсков, ракообразных; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе лютеина из овощей; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе корневища любистка сычуаньского».

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.08.2022) заявки №2023733971 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**НЕМОНИМ**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023733971 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**НЕОХИМ** У ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ ГРАНИЦ» [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «НЕОХИМ У ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ ГРАНИЦ», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, сером и красном цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **NEONIM** » [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **НЕОХИМ** » [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «НЕОХИМ», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Основными индивидуализирующими элементами данной серии знаков являются словесные элементы «НЕОХИМ», «NEONIM» и «НЕОХИМ», которые выполнены крупными буквами в центральных частях обозначений.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «НЕОХИМ» - «НЕОХИМ», «NEONIM» и «НЕОХИМ» являются сходными, поскольку имеет место тождество звучания конечных частей [-охим] и совпадение числа слогов.

Товары 05 класса МКТУ *«добавки пищевые/диетические из протеина; препараты ветеринарные; добавки пищевые/диетические витаминные и минеральные; препараты витаминные; волокна пищевые для облегчения пищеварения; препараты питательные для использования в качестве пищевых/диетических добавок; добавки пищевые/диетические в виде напитков; добавки диетические; добавки пищевые/диетические и питательные; препараты витаминные в виде пищевых добавок; лактоза для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; питание детское; добавки пищевые/питательные; медикаменты;*

медикаменты для человека; препараты мультивитаминные; добавки кальциевые; препараты нутрицевтические; продукты пищевые с пищевыми/диетическими /питательными добавками; продукты диетические пищевые; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе обработанной китайской дерезы обыкновенной; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные на основе сушеной рыбы и моллюсков, ракообразных; продукты пищевые с пищевыми добавками /пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе оленьих рогов; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе дудника гигантского; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе ююбы; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе водорослей и ламинарии; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе японского пиона; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе лютеина из рыбы и моллюсков, ракообразных; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе лютеина из овощей; продукты пищевые с пищевыми добавками/пищевые добавки оздоровительные, преимущественно на основе корневища любистка сычуаньского» заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] являются однородными, что заявителем не оспаривается. Однородность сравниваемых товаров обусловлена тем, что они относятся к одному общему роду товаров и имеют одинаковое назначение, поскольку представляют собой продукты для медицинских и фармацевтических целей, корма и пищевые добавки.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы

заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№693320, 633448, 404059 на регистрацию товарного знака по заявке №2023733971 в отношении товаров 05 класса МКТУ, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное

обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2024, отменить решение Роспатента от 29.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023733971.