

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2024, поданное компанией Трасе Минералс Ресеарч. Л.С., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №985751, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака

Trace Minerals по

свидетельству №985751 с приоритетом от 29.03.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.12.2023 по заявке №2023724954. Правообладателем товарного знака по свидетельству №985751 является Общество с ограниченной ответственностью "НД КОММЕРЦ ГРУПП", Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; услуги по оптовой или розничной продаже; услуги магазинов по оптовой или розничной

продаже; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №985751 в отношении услуг 35 класса МКТУ произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак по свидетельству №985751 нарушает права на фирменное наименование Trace Minerals Ресеарч. Л.С.;

- исключительные права у лица, подавшего возражение, возникли в 1972 году;

- Trace Minerals — это американский бренд, специализирующийся на производстве пищевых добавок и минеральных комплексов для поддержания здоровья;

- официальным дистрибутором Trace Minerals является сеть Fitness Formula, <https://vk.com/24ffru>. На странице официального представителя Fitness Formula первое упоминание компании Trace Minerals и ее продукции от 27.10.2021г., что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №985751 недействительным полностью.

К возражению приложены документы:

1. Письмо о дистрибуторе;
2. Инвойсы;
3. Сертификат регистрации пищевого предприятия;
4. Сертификаты соответствия .

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, свой отзыв не представил, на заседаниях по рассмотрению настоящего возражения, состоявшихся 04.02.2025, 04.04.2025, 19.05.2025, 11.07.2025, отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (29.03.2023) правовая база для оценки охранныспособности товарного знака по свидетельству №985751 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований или обозначений), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против

предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №985751 тем, что зарегистрированное до даты приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование Trace Minerals Ресеарч. Л.С. является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, и использовалось лицом, подавшим возражение, при оказании услуг по реализации пищевых добавок, однородных услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №985751 представляет

собой словесное обозначение «Trace Minerals», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №985751 представлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; услуги по оптовой или розничной продаже; услуги магазинов по оптовой или розничной продаже; продажи оптовые и розничные товаров, в том числе через Интернет», с указанием слова «MINERALS» в качестве неохраняемого элемента обозначения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (право на фирменное наименование) коллегия установила следующее.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого

товарного знака «**Trace Minerals**» требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием, которое использовалось Трасе Минералс Ресеарч. Л.С. до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При этом, с точки зрения индивидуализирующей функции слова фирменного наименования лица, подавшего возражение, «Ресеарч» (от англ. Research –исследование) и «Л.С.», которые указывают на то, что компания занимается научными исследованиями для разработки своих продуктов, а также на организационно-правовую форму деятельности, следует признать слабыми.

Отличительная часть фирменного наименование лица, подавшего возражение «TRACE MINERALS» (в переводе с английского языка на русский «микроэлементы» см. <https://translate.yandex.ru/>) и оспариваемый товарный знак по свидетельству №985751 признаны тождественными.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что одного совпадения оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, недостаточно для установления несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса. Так, материалами возражения должна быть доказана фактическая деятельность, то есть оказание услуг под рассматриваемым фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что исключительные права у него возникли в 1972 году, следует признать голословным, поскольку он не подтвержден документально, отсутствуют сведения из регистрирующего органа. Таким образом, в

материалы возражения не представлены достоверные сведения о дате создания юридического лица в Соединенных Штатах Америки.

Также материалами возражения не подтверждается фактическое оказание услуг на территории Российской Федерации. Так, в материалы дела представлено письмо компании [1] о том, что официальным дистрибутером лица, подавшего возражение, является компания Fitness Formula. Лицо, подавшее возражение, представило свидетельство о государственной регистрации продукции «Биологические активные добавки» выданное ГУ «Республиканский центр эпидемиологии и общественного здоровья» от 18.11.2022, сертификат FDA, выданный Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США, в котором указана дата регистрации пищевого предприятия 15.11.2024 (что является датой после даты приоритета оспариваемого товарного знака - 29.03.2023). Указанные документы не свидетельствуют о фактически оказанных услугах на территории Российской Федерации.

Относительно представленных счетов коллегия отмечает, что отсутствуют подтверждения оплаты по ним, и данные счета не сопровождаются договорами, спецификациями по ним, таможенными декларациями о пересечении указанного товара границы Российской Федерации, в связи с чем, невозможно прийти к выводу о фактически оказанных лицом, подавшим возражение, услугах, которые можно было бы соотнести с оспариваемыми услугами 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным установить дату возникновения самого фирменного наименования лица, подавшего возражение, а также отсутствуют доказательства ведения им фактической деятельности на территории Российской Федерации.

Исходя из приведенного анализа, квалифицирующие признаки, обуславливающие несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на фирменное наименование, установлены быть не могут, что свидетельствует о недоказанности доводов возражения по соответствующему основанию.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №985751.