

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Нурмиевой Дианой Витальевной, Республика Татарстан, город Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693193, при этом установила следующее.

NERO

Оспариваемый товарный знак «**НЭРО**» по заявке №2017733928 с приоритетом от 18.08.2017 зарегистрирован 22.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №693193 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», 428015, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, д.17 (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2024 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

По заявке №2017733928 08.06.2018 Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в регистрации товарного знака «Nero Нэро» в отношении 30 класса МКТУ- кондитерские и макаронные изделия на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как заявленное обозначение характеризует товары, указывая на их свойства (черный цвет).

После отказа в регистрации товарного знака ООО «ЧМКФ «Вавилон» подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражение от 19.07.2018.

В ответ на возражение, коллегия Палаты по патентным спорам вынесла удовлетворительное заключение и отменила решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.06.2018 (получено свидетельство №693193).

Доводы коллегии по патентным спорам ошибочны, так как на момент регистрации товарного знака №693193 «Nero Нэро» уже был зарегистрирован товарный знак «ALCE NERO» по международной регистрации №984510 от 23 ноября 2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у потребителя возникает риск смешения и невозможность различить продукцию ранее зарегистрированного товарного знака по международной регистрации №984510 и товарного знака по свидетельству №693193.

Правообладатель товарного знака №693193 «Nero Нэро», ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», обратились в суд с иском к ИП

Нурмиевой Диане Витальевне, а также к ряду других лиц с целью прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №693193 «Nero Нэро» и №742450 «Nero двойное удовольствие!».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать решение ППС по заявке №2017733928 от 08.06.2018 в отношении товарного знака «NERO» или «НЭРО» недействительным, признать недействительным охрану товарного знака №693193 «Nero Нэро» в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-13462/23,
2. Определение о принятии Арбитражным судом Республики Татарстан дела №А65-6032/2024 к производству.

В корреспонденции от 21.06.2024 правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

При указании лицом, подавшим возражение, довода о возможном сходстве до степени смешения товарного знака №693193 «NERO НЭРО» с другими товарными знаками на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса пропущены сроки обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку №693193 «NERO НЭРО».

Вместе с тем, указанный комбинированный товарный знак «ALCE NERO» по международной регистрации №883975 и товарный знак правообладателя №693193 не ассоциируются друг с другом в целом и не являются сходными.

В части прошения лица, подавшего возражение, о признании недействительным охраны товарного знака №693193 «NERO НЭРО» на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, правообладатель считает, что возможность применения указанной нормы не подкреплена доводами лица, подавшего возражение, и нормативно-правовым обоснованием, а также не доказана причинно-следственная связь указанной нормы с доводами возражения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, не является правообладателем указанных в возражении товарных знаков.

ООО «ЧМКФ «Вавилон» вправе реализовать свое право на защиту своих прав на товарный знак, связи с чем были поданы иски к лицу, подавшему возражение.

В связи с вышеизложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, признать действительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693193, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 по заявке №2017733928.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

3. Копия решения от 30.11.2018 года по заявке №2017733928,
4. Распечатка страниц Интернет-сайта <http://fips.ru> в отношении товарного знака №693193,
5. Копия претензии № 65 от 28.07.2022,
6. Копия искового заявления от 27.04.2023.

В корреспонденции от 27.06.2024 лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя со следующими доводами.

Правообладатель утверждает, что обозначение №693193 «NERO НЭРО» является фантастичным, в итальянском языке является многозначным. Однако стоит учитывать, что важную роль для конечного потребителя, который не обладает глубокими лингвистическими познаниями играет доминирующий перевод слова на родном, или активно используемом языке, в данном случае - «черный».

Наличие признака, характеризующего продукт, можно классифицировать как нарушение подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Слово «Nero» имеет определенный доминирующий перевод как «черный», что говорит о наличии частично фонетического и смыслового сходства двух обозначений для конечного потребителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса лицо, подавшее возражение, действительно, пропустил срок подачи ходатайства об оспаривании и

признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, который составляет пять лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, однако лицо, подавшее возражение, лишь заявляет о факте нарушения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В корреспонденции от 10.07.2024 правообладателем было представлено дополнение к отзыву, доводы которого сводятся к следующему.

Лицом, подавшим возражение, не указываются иные значения и переводы слова «пего» как в итальянском языке, так и в других языках мира (пасмурный, печальный, хмурый, смуглый, мрачный и т.д.), либо наоборот отсутствие значения или перевода указанного слова в других языках мира.

Возможно, на территории Италии некоторыми итальянцами слово «NERO НЭРО» в связи с одним из его переводов и воспринимается как «черный цвет», но для российских граждан это слово не ассоциируется с указанным словосочетанием, а имеет фантастический характер, что подтверждается многочисленными регистрациями на различные группы товаров.

Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности уже рассматривали указанный вопрос и было вынесено положительное заключение об отсутствии нарушений пункта 1 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарного знака №693193 «NERO НЭРО», что подтверждается решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2018 года по заявке №2017733928.

Остальные доводы, изложенные в представленной корреспонденции правообладателем, повторяют позицию, изложенную ранее в поданном отзыве на возражение.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами

1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов подача возражения обусловлена тем, что правообладатель товарного знака №693193 «Nero Нэро», ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон», обратились в суд с иском лицу, подавшему возражение, - ИП Нурмиевой Диане Витальевне с целью прекратить незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком №693193 «Nero Нэро» и №742450 «Nero двойное удовольствие!».

В материалы дела были представлены документы, подтверждающие наличие спора между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака (Приложение 1, 2, 5, 6).

Лицо, подавшее возражение, полагая, что словесный элемент «NERO НЭРО» не обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, подал данное возражение, основываясь на доводах экспертизы от 08.06.2018 по заявке №2017733928.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Нурмиевой Дианы Витальевны в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396193.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №396193 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Кроме того, в тексте возражения лицом, подавшим возражение, заявляется о факте нарушения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в частности, упоминается товарный знак «ALCE NERO» по международной регистрации №984510, который, по мнению лица, подавшего возражения, является сходным с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Также, лицо, подавшее возражение, указывает, что пропустило срок подачи ходатайства об оспаривании и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, который составляет пять лет со дня публикации

сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Действительно, пятилетний срок оспаривания предоставления правовой охраны по товарному знаку №693183, установленный законодательством, истек 22 января 2024 года.

При этом также следует отметить, что лицом, заинтересованным в подаче возражения, против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в связи с несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является (являлся бы до истечения пятилетнего срока оспаривания) правообладатель противопоставленного товарного знака по международной регистрации №984510.

Таким образом, основания применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках поданного возражения отсутствуют.

NERO

Оспариваемый товарный знак «**НЭРО**» по свидетельству №693193 представляет собой словесное обозначение, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в возражении, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**NERO НЭРО**», где словесный элемент «**НЭРО**», по сути, является транслитерацией в кириллице слова «**NERO**», являющегося лексической единицей итальянского языка. Использование словесного обозначения «**NERO НЭРО**» является не столь очевидной описательной характеристикой по отношению к оспариваемым товарам 30 класса МКТУ в силу нижеизложенного.

Согласно сведениям из общедоступных словарных источников информации «**nero**», действительно, в переводе с итальянского языка переводится в наиболее

популярном значении как «черный, темный», также приводятся иные значения «пасмурный, хмурый, грязный», <https://translate.academic.ru/nero/it/ru/>.

Коллегия отмечает, что слово «черный», действительно, может носить описательный характер по отношению к определенному виду товара как, например, «икра, чай, кофе и т.д.», указывая на свойства продукта.

Однако в оспариваемом товарном знаке элемент «nero» «нэро» в семантическом значении - «черный» (как самостоятельный элемент) без привязки к какому-либо существительному не воспринимается как некая описательная характеристика чего-либо.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе указания на свойства товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, макаронные изделия», и, соответственно, не характеризует их. Восприятие оспариваемого товарного знака в данном исполнении «NERO НЭРО» вполне может порождать дополнительные рассуждения, домысливания и ассоциации, связанные с черным цветом кондитерских или макаронных изделий, что, таким образом, напротив свидетельствует о различительной способности товарного знака, а именно: присущей товарному знаку функции отличия и узнаваемости в гражданском обороте.

Кроме того, в материалы дела не представлены документы, которые бы указывали на использование на территории России различными производителями отдельных слов «NERO» / «НЭРО» в отношении определенных товаров в качестве указания на их свойства, в частности, цвет.

Следовательно, обозначение «NERO НЭРО» не является характеристикой, необходимой всем хозяйствующим субъектам, для использования рассматриваемого обозначения при описании характеристик этой продукции в гражданском обороте, что свидетельствует о фантазийном характере обозначения.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №693193 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также приняла во внимание вынесенное положительное решение Роспатента от 30.11.2018 года по заявке №2017733928 об отсутствии нарушений пункта 1 статьи 1483 Кодекса при регистрации товарного знака №693193 «NERO НЭРО».

Таким образом, вывод, сделанный коллегией по настоящему возражению, не опровергает выводы, сделанные ранее 30.11.2018 Федеральной службой по интеллектуальной собственности по результатам рассмотрения возражения по заявке №2017733928 «NERO НЭРО».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693193.