

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 27.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Нутримикс», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019752526 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение **MANTRA** по заявке № 2019752526, поданной 18.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019752526.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- со знаком **Manti** по международной регистрации №728249 с приоритетом от 01.04.2019 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Izabella Dudek-Urbanowicz, PATPOL Sp. z o.o., Польша, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком **GANTRA** по международной регистрации №728249 с приоритетом от 11.07.2005 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Bayer Intellectual Property GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



MANTRA
MANTRA

- с товарным знаком **MANTRA** по свидетельству №732237 с приоритетом от 19.02.2019 – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Мантра», Краснодарский край, г. Геленджик, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ *«напитки диетические для медицинских целей»*.

В Роспатент 27.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточняет заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ, а именно исключает товары *«напитки диетические для медицинских целей»*. Таким образом, товары скорректированного перечня не являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного знака (3), в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) не являются сходными, так как:

- сравниваемые обозначения «MANTRA» и «Manti» имеют разный состав согласных и гласных, в силу чего имеют разное фонетическое звучание. Визуальное

отличие обусловлено тем, что противопоставленный знак (1) является комбинированным, а заявленное обозначение - словесным;

- сравниваемые обозначения «MANTRA» и «Gantra» начинаются с разных букв, соответственно имеют разное фонетическое звучание и визуальное восприятие. Кроме того, противопоставленный знак (2) охраняется в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистые заболевания, рассеянный склероз, онкология и болезнь Паркинсона»*;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) существенно различаются по семантике, поскольку заявленное обозначение «MANTRA» имеет определенную смысловую нагрузку, порождает характерные ассоциации, а в противопоставленных знаках (1, 2) словесные элементы «Manti» и «Gantra» являются фантазийными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019752526 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, указанного выше.

С возражением заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1].

Рассмотрев представленные документы и доводы заявителя, коллегия пришла к решению о правомерности выводов, указанных в решении Роспатента от 25.05.2020, в части несоответствия обозначения по заявке №2019752526 в отношении уточненного перечня товаров 05 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 31.03.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

В решении Суда от 22.10.2021 по делу № СИП-461/2021 отмечено, что в материалы судебного дела заявителем были представлены письма-согласия от

правообладателей противопоставленных знаков по международной регистрации №728249 (1) и по международной регистрации №858057 (2).

По указанным причинам Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента от 31.03.2021 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 27.11.2020, поданное компанией ООО «Нутримикс», на решение Роспатента от 29.07.2020.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2021 по делу № СИП-461/2021 возражение рассмотрено повторно.

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

С учетом даты подачи заявки (18.10.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

MANTRA.

Правовая охрана испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: *«аминокислоты для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; иммуностимуляторы;*

препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки-антиоксиданты».

Согласно решению Роспатента от 29.07.2020 заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения со знаками:



- **Manti** по международной регистрации №728249 – (1).

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Préparations à usage médical, pharmaceutique et vétérinaire, produits hygiéniques et bactéricides* / Препараты для медицинского, фармацевтического и ветеринарного применения, гигиенические и бактерицидные средства»;

- **GANTRA** по международной регистрации №858057 – (2). Правовая

охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, de la sclérose en plaques, de l'oncologie et de la maladie de Parkinson* Фармацевтические препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, рассеянного склероза, онкологии и болезни Паркинсона»;



MANTRA
МАНТРА

- МАНТРА по свидетельству №732237 – (3). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Поскольку заявитель исключил из заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ товары «*напитки диетические для медицинских целей*», то оставшиеся товары, которые представляют собой «фармацевтические препараты», не являются однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (3), в этой связи коллегия считает возможным снять данное противопоставление.

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2021 по делу №СИП-461/2021 заявитель не оспаривает законность противопоставления Роспатентом указанных выше знаков (1, 2), вместе с тем, просит учесть, что им были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков (1, 2), в связи с чем, по мнению заявителя, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров уточненного перечня, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены письма-согласия, предоставленные правообладателями противопоставленных знаков (1,2) – [1] и [2].

Вместе с тем, коллегия отмечает следующее.

Исходя из представленных писем-согласий правообладатель противопоставленного знака [1] и правообладатель противопоставленного знака [2] дают согласие на регистрацию товарного знака «MANTRA» по рассматриваемой заявке на имя заявителя только в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно «*добавки пищевые*».

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленные письма-согласия, которые устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019752526 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «*добавки пищевые*», и, следовательно, для данных товаров основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается остальных товаров уточненного перечня, в отношении которых согласие на регистрацию товарного знака «MANTRA» по рассматриваемой заявке не было предоставлено, то они признаются коллегией однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), поскольку относятся к одному роду товаров (фармацевтические препараты), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление); один рынок сбыта (аптечная сеть) и один круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях) и, следовательно, в отношении этих товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2020, отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019752526.