

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 01.04.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Рыжухиным Константином Александровичем, Ярославская область, Пошехонский р-н, дер. Пачеболка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755415, при этом установлено следующее.

Nak!d Health

Словесное обозначение «» по заявке №2020755415, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 21, 26 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020755415 в отношении части товаров 03, 05 классов МКТУ, а также всех заявленных товаров 10 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «Health» в качестве неохраняемого элемента.

В отношении части товаров 03 и 05 классов МКТУ, всех заявленных товаров 21 и 26 классов МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Health» (в переводе с английского языка «здоровье» - нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденного организма/см. Интернет-словари Толковый словарь Ушакова, <https://academic.ru/>) для части товаров 03, 05, товаров 10 и услуг 35 классов МКТУ является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на назначение товаров и услуг.

Вместе с тем, для части товаров 03 (например, средства для ухода за обувью и др. товары, приведенный перечень не является исчерпывающим), товаров 21, 26 классов МКТУ словесный элемент «Health», а, следовательно, обозначение в целом, способно ввести потребителей в заблуждение относительно назначения товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что в силу семантического значения и перевода входящего в состав заявленного обозначения словесного элемента «Health», заявленное обозначение в целом не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 21 класса МКТУ (аэраторы для вина; ковши для вина; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; насадки для розлива вина; пипетки для взятия проб вина; сифоны для взятия проб вина) на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку может быть воспринято как противоречащее общественным интересам.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаками «Naked» по свидетельству №589318 с приоритетом от 30.07.2015, по международной регистрации №1342387 с конвенционным приоритетом от 29.07.2016, зарегистрированными на имя компании Л'Ореаль (Сосиете Аноним), Франция, для однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «Nake» по международной регистрации №1491701 с приоритетом от 11.09.2019, зарегистрированным на имя компании DONGYING NA BUSINESS CO.,LTD, Китай, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «Nankid» по международной регистрации №1206215 с конвенционным приоритетом от 05.02.2014, зарегистрированным на имя компании Societe des Produits Nestle S.A., Швейцария для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 01.04.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- на регистрацию в качестве словесного товарного знака заявлено семантически нейтральное по отношению к заявленным товарам и услугам словосочетание «NAK!D HEALTH», транслитерация «НАКИД ХЕЛФ», выполненное простым шрифтом буквами латинского алфавита;

- словесный элемент «HEALTH» имеет несколько значений: здоровье; благосостояние, процветание, благополучие; общее состояние (какого-л. феномена, процесса, явления);

- товары ИП Рыжухина Константина Александровича представляют собой гигиенические товары и инструменты для тела, лица и волос;

- в решении эксперт не обосновал причину, почему товарный знак не может быть зарегистрирован в части товаров 21 и 26 классов МКТУ;

- заявитель просит предоставить правовую охрану следующим товарам:

21 класса МКТУ *«зубочистки; нити зубные; щетки для волос со звуковой вибрацией; щетки зубные; щетки зубные электрические; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц»;*

26 класса МКТУ *«парики, накладки и бороды накладные; заколки и повязки для волос; ленты и банты галантерейные или для волос, независимо от их материала; сетки для волос; некоторые изделия для завивки волос, например, электрические и неэлектрические бигуди, шпильки для волос, папильотки (бигуди)»;*

- неохраноспособность словесного элемента «Health» заявителем не оспаривается.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755415 в отношении товаров 21 класса МКТУ «зубочистки; нити зубные; щетки для волос со звуковой вибрацией; щетки зубные; щетки зубные электрические; щеточки для бровей; щеточки для ногтей; щеточки для ресниц»; 26 класса МКТУ «парики, накладки и бороды накладные; заколки и повязки для волос; ленты и банты галантерейные или для волос, независимо от их материала; сетки для волос; некоторые изделия для завивки волос, например, электрические и неэлектрические бигуди, шпильки для волос, папильотки (бигуди)».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Скрин экрана Интернет-магазина Wildberries с продажей продукции Заявителя;
2. Скрин экрана Интернет-магазина OZON с продажей продукции заявителя;
3. Скрин экрана Интернет-магазина Wildberries с продажей одного из товаров заявителя;
4. Скрин Интернет-магазина OZON с продажей одного из товаров заявителя;
5. Сведения из Единого государственного реестра ИП Рыжухин К.А.

На заседании коллегии, состоявшемся 11.05.2022 заявителем было выражено согласие о включении словесного элемента «Health» в качестве неохраняемого элемента, о чем есть соответствующая запись в протоколе заседания.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.10.2020) поступления заявки №2020755415 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

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.

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 их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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.

элемент может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, коллегия отмечает, довод экспертизы относительно того, что словесный элемент «Health» (где: словесный элемент «HEALTH» в переводе с английского языка на русский язык означает «здоровье» - нормальное состояние правильно функционирующего, неповрежденного организма (см. Интернет-словари Англо-русский словарь Мюллера; Толковый словарь Ушакова, <https://academic.ru>) в отношении испрашиваемых товаров способен ввести потребителя в заблуждение относительно назначения данных товаров не соответствует действительности, поскольку не порождает ложных ассоциаций.

Таким образом, основания для признания обозначения вводящим потребителя в заблуждение относительно назначения товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют и заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 21 и 26 классов МКТУ, с включением словесного элемента «Health» в качестве неохраняемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2022, изменить решение Роспатента от 28.12.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020755415.