

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 28.12.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РИММ ЛАБОРАТОРИЯ», г. Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737073, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного обозначения «**NARD**» по заявке № 2018737073, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2018, в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737073 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что обозначение «NARD» в переводе с английского языка – «нард», ароматическое вещество, травянистое растение сем. Валерьяновых, употребляется как приправа в пищу (см. <https://www.multitran.com/>, <https://dic.academic.ru>, <https://www.aur.ru/spravochnik-trav/dzhatamansi.html>), которое является неохраняемым для части товаров 30 класса МКТУ (например, «*приправы*»), части товаров 32 класса МКТУ (например, «*аперитивы безалкогольные; пиво; коктейли на основе пива; лимонады*» и др.), части товаров 33 класса МКТУ (например, «*аперитивы; вина; вино из виноградных выжимок; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; настойки горькие*» и др.), в состав которых может входить нард, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид и состав товаров. Для другой части товаров 30, 32, 33 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести в заблуждение относительно вида и свойства заявленных товаров (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- ввиду особого регулирования оборота, хранения спирта этилового, используемого при производстве алкогольных и слабоалкогольных напитков, которые входят в перечень товаров 33 класса МКТУ, заявитель готов отказаться от правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- заявитель просит рассмотреть возможность регистрации словесного обозначения «NARD» по заявке № 2018737073 в отношении скорректированного перечня товаров, а именно в отношении товаров 32 класса МКТУ: «*аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе*

сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»;

- заявленное обозначение «NARD» имеет транслитерацию «НАРД» (ароматическое вещество, травянистое растение, получаемое из растения вида NARDOSTACHYS JATAMANSI – травянистое растение подсемейства валериановых (Valerianoideae), а также ароматная смола и эфирное масло, получаемые из него), однако, данное растение не входит в Государственную Фармакопею Российской Федерации, Государственный список лекарственных растений Российской Федерации, не является официальным лекарственным растением, а получаемое из него масло «нард» не числится в Реестре лекарственных средств Российской Федерации;

- получаемое масло «нард» из NARDOSTACHYS JATAMANSI является маслом нетрадиционной медицины, аюрведической медицины, используется в парфюмерии, не продается в аптеках и аптечных сетях, не является товаром массового спроса;

- в источниках встречается множество синонимов данного растительного сырья: (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B4>): «Fedia

grandiflora WALL. ex DC. nom. inval»; «Fedia jatamansi WALL. ex DC. nom. inval»; «Nardostachys chinensis BATALIN»; «Nardostachys grandiflora DC»; «Patrinia jatamansi D.DON basionym»; «Valeriana jatamansi D.DON nom. illeg»;

- перечень заявленных товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке № 2018737073, не содержит позиций 05 класса МКТУ (медицинские препараты) и 03 класса МКТУ (парфюмерия);

- в сети Интернет нет данных о том, что в настоящее время нард используется при производстве товаров 30 и 32, 33 классов МКТУ;

- в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ словесный элемент «NARD» воспринимается как фантазийное обозначение и выполняет основную функцию товарного знака – отличие товаров одного производителя от однородных товаров другого производителя;

- при целенаправленном поиске масла «НАРД» чаще используется понятие «джатаманси» («джатаманси чурна»), а не «НАРД»: <https://jiv-zdrav.ru/product/nordostachus-dzhatamamsi-nordostachys-jatamamsi-adarsh-100-g/>, <https://mahabazar.ru/ayurveda/ayurvedicheskie-poroshki-churny/jatamansi-churna-50-g-shri-ganga/>;

- растение вида NARDOSTACHYS JATAMANSI произрастает в Гималаях, Китае, Индии и Непале, не произрастает на территории Российской Федерации, что указывает на то, что данное растительное сырье не является продуктом массового сбора в период цветения, также не используется на фармацевтических предприятиях Российской Федерации;

- получаемое масло нард от Nardostachys jatamansi известно лишь очень ограниченному узкому кругу лиц, которые имеют знания в области нетрадиционной, аюрведической медицины (традиционная индийская медицина), в связи с этим заявленное обозначение «NARD», выполненное латинскими буквами, воспринимается как фантазийное обозначение;

- обозначение «NARD» и латинское наименование «NARDOSTACHYS» имеют разное количество слогов, состав звуков и различное ударение, они не

сходны по фонетическому признаку (<http://perenosslov.ru/slogi/slogi.php?c=%ED%E0%F0%E4%EE%F1%F2%E0%F5%F3%F1>);

- при вводе в поисковой системе yandex.ru словесного обозначения «NARD» появляются ссылки на страницы, посвященные игре в нарды, правилам и обучению игре в нарды, классификация нардов;

- при вводе в поисковой системе mail.ru словесного обозначения «NARD» появляются ссылки на страницы, посвященные описанию, классификации, правилам игры в нарды;

- при вводе в системе <https://translate.google.ru/> слова «нард», оно переводится на английский язык как «backgammon», что означает короткие нарды – это одна из наиболее популярных разновидностей игры в нарды;

- изучение перечня доменов на сайте reg.ru показало, что домены со словом «NARD» зарегистрированы в категории игры, настольные игры, что указывает на отсутствие ассоциации заявленного обозначения с растением NARDOSTACHUS JATAMANSI и получаемого из него масла нарды;

- заявителем приобретен домен NARD.RU на портале Reg.ru, данный домен был зарегистрирован продавцом в разделе игры, настольные игры;

- при выборе словесного обозначения «NARD» заявитель руководствовался тем, что написание словесного обозначения на латинском языке воспринимается как фантазийное обозначение, не указывает при этом на вид и свойства товаров в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018737073 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (28.08.2018) поступления заявки № 2018737073 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018737073 заявлено словесное обозначение «NARD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ источников информации, приведенных в заключении по результатам экспертизы (а именно травянистое растение сем. Валерьяновых, употребляется как приправа в пищу (см. <https://www.multitran.com/>, <https://dic.academic.ru>, <https://www.aur.ru/spravochnik-trav/dzhatamansi.html/>), показал, что слово «NARD» – транслитерация наименования «nard», представляющего собой травянистое растение из семейства валерьяновых с пахучим корневищем. Также нардом называют ароматическое вещество, получаемое из этого растения. При этом поиск в глобальной сети Интернет позволяет с уверенностью утверждать, что данное наименование активно используется в указанном значении уже длительный период до даты подачи заявки на регистрацию обозначения «NARD».

Например, согласно Большому толковому словарь русских существительных, АСТ-Пресс Книга. Бабенко, 2009, «nard» – органическое ароматическое вещество, добываемое из корней nard – травянистого растения семейства валерьяновых с мясистым пахучим корневищем и красноватыми цветками. Это восточное ароматическое вещество очень ценилось в древности.

Следует отметить, что заявитель не оспаривает данное значение слова «NARD», отмечает известность такого толкования ограниченному кругу лиц, интересующихся традиционной индийской медициной (аюрведой).

Анализ перечня товаров 32 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал следующее.

Аперитив – напиток, который подается перед едой, для улучшения аппетита и пищеварения. Аперитивы бывают одинарные, комбинированные и смешанные.

Коктейль – напиток, получаемый смешиванием нескольких компонентов. Среди безалкогольных коктейлей наиболее распространены молочные коктейли и коктейли на основе соков (<https://ru.wikipedia.org>).

В рецептурах аперитивов, коктейлей встречаются ароматические компоненты, травы, травяные настои.

Изотонические напитки – это напитки для поддержания оптимального баланса жидкости в организме и возмещения потерь электролитов во время занятий спортом. Изотоники состоят из полимеров глюкозы (декстрины, мальтодекстрины), солей (натрия, калия, магния), аминокислот, витаминных комплексов и так далее. Могут содержать иные добавки.

Лимонад – сладкий безалкогольный напиток, чаще газированный.

Пиво – освежающий, насыщенный двуокисью углерода, пенный напиток, получаемый в результате сбраживания пивного сусла специальными расами пивных дрожжей.

Оршад – старинный молочный сироп, смесь миндального молока с сахаром и померанцевой водой.

Сассапариль – напиток безалкогольный газированный непастеризованный на пряно-ароматическом растительном сырье.

Смузи – густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод или фруктов (обычно одного вида) с добавлением кусочков льда, сока или молока.

Сусло – в пиво- и квасоварении – водный раствор экстрактивных веществ растительного сырья или солода, предназначенный к сбраживанию. В виноделии – виноградный сок, получаемый при дроблении и прессовании винограда и мезги.

Шербет – восточный прохладительный напиток из фруктовых соков с сахаром; фруктовый сироп.

Экстракты фруктовые – это концентрированные свежие или консервированные фрукты; экстракты хмелевые – продукты, изготовленные путем экстрагирования хмеля растворителями.

Эссенция – концентрированный раствор ароматического вещества, который извлекают из сырья при помощи растворителей.

Напитки брожения и квасы – в РФ – безалкогольные напитки, приготавливаемые путем незавершенного спиртового (и молочно-кислого) брожения суслу из зернового, овощного или плодово-ягодного сырья (<http://www.glossary.ru>).

Таким образом, составы большинства заявленных товаров предполагают совокупность ингредиентов (например, *аперитивы, коктейли, сассапариль, смузи*), либо не исключают наличие дополнительных ингредиентов (например, *напитки на основе риса, кроме заменителей молока* и др.).

Поскольку производители нередко используют травяные или пряные добавки в качестве ингредиентов для рассматриваемых товаров, то слово «NARD» по отношению к ним представляет собой указание на состав и свойства части напитков, а также составов, сиропов, эссенций, что обуславливает несоответствие данного элемента требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса по отношению к таким товарам как *«аперитивы безалкогольные; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления напитков; суслу; эссенции для изготовления напитков»*.

Анализ соответствия заявленного обозначения подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал, что слово «NARD» однозначно ориентирует потребителя относительно свойств и состава товаров, поскольку любой потребитель может ознакомиться с общедоступными источниками, раскрывающими данное понятие.

Следовательно, для остальных товаров заявленного перечня (*«вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива»*), которые подразумевают определенный вид продукции, не предполагающий наличие в составе травяных настоев и пряностей, то данный словесный элемент является ложным указанием относительно свойств товаров.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, является правомерным, и у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 29.08.2019.