

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.10.2020 возражение, поданное компанией Natrol LLC, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697.

Международная регистрация №1451697 знака «**NATROL**» с конвенционным приоритетом от 19.06.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 19.12.2018 на имя заявителя (Natrol LLC, 21411 Prairie Street, Chatsworth CA 91311 (US)) в отношении товаров 05 класса МКТУ «*dietary and nutritional supplements; vitamins*».

Роспатентом 30.03.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Так, знак «**NATROL**» по международной регистрации №1451697 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с обозначением



«**НАТРОЛ**» по заявке №2019726898 с приоритетом от 06.06.2019 (в дальнейшем по заявке было принято решение о регистрации товарного знака и выдано свидетельство №741928) и товарным знаком «**НАТРОЛ**» по свидетельству №711593 с приоритетом от 08.05.2018, заявленными (зарегистрированными) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Би Кью Би», 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, офис 350.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с отказом в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697, поскольку решениями Роспатента от 07.08.2020 и 28.08.2020 правовая охрана противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №741928 и №711593 была признана недействительной в отношении части товаров 05 класса МКТУ, в том числе представляющим собой пищевые добавки и витамины, как нарушающая исключительное право компании Natrol LLC на фирменное наименование. Оставшиеся товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №741928 и №711593 не являются однородными товарам 05 класса МКТУ знака по международной регистрации №1451697, представляющим собой как раз пищевые добавки и витамины.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов заявитель предоставил копии упомянутых решений Роспатента по противопоставленным товарным знакам.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.06.2018) знака по

международной регистрации №1451697 правовая база для оценки его охноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей).

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Знак «**NATROL**» по международной регистрации №1451697 с конвенциональным приоритетом от 19.06.2018 является комбинированным, включает в свой состав выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесный элемент «Natrol», где внутри буквы «О» изображено стилизованное деревце. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697 испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «*dietary and nutritional supplements; vitamins*» («*диетические и пищевые добавки; витамины*»).

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**NATROL**» по международной регистрации №1451697 основан на наличии



сходных до степени смешения товарных знаков «» по свидетельству №741928 с приоритетом от 06.06.2019 и товарным знаком «**НАТРОЛ**» по свидетельству №711593 с приоритетом от 08.05.2018, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Би Кью Би» для товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №741928 приоритетом от 06.06.2019 является комбинированным, включает в свой состав изобразительные и словесные элементы. В верхней части обозначения проходит тонкая серая полоса, под которой находится словесный элемент «NATROL», носящий

фантазийный характер и выполненный оригинальным шрифтом в латинице, где внутри буквы «О» изображено дерево. Под словом «NATROL» расположено словесное обозначение «НАТРОЛ» в кириллице, под ним - словесный элемент «NATROL» в латинице. Под словесным элементом «НАТРОЛ» изображен фиолетовый квадрат с узорами. На фоне квадрата находится словесный элемент «NATROL», вертикальные полоски, серый эллипс с полосками и зеленый прямоугольник с полосками.

Противопоставленный товарный знак «НАТРОЛ» по свидетельству №711593 с приоритетом от 08.05.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №741928, №711593 зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство знака по международной регистрации №1451697 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №741928, №711593, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится признание предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам недействительным частично для товаров 05 класса МКТУ, однородных указанным в перечне знака по международной регистрации №1451697, которые относятся к фармацевтическим препаратам, диетическим и пищевым добавкам, витаминам, на основании принятых Роспатентом решений от 07.08.2020 и 28.08.2020.

Прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №741928, №711593 устраниет причину для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.10.2020, отменить решение Роспатента от 30.03.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1451697 в отношении товаров 05 класса МКТУ «dietary and nutritional supplements; vitamins».