

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 16.01.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Дзигуненко Артёмом Александровичем, Московская область, г.Красногорск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021740015, при этом установлено следующее.

NIRVANA

Словесное обозначение **NIRVANA** по заявке №2021740015, поданной 27.06.2021, 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 27.09.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740015 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

NIRVANID

по международной регистрации № 1245763 с

конвенционным приоритетом от 30.01.2018 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Egis Gyógyszergyár Zrt., Венгрия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 16.01.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обратился к правообладателю противопоставленного знака (1) за получением согласия на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке, в результате чего было получено предварительное письмо-согласие [1], а также им было подано заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака (дело №СИП-145/2023);

- заявитель просит перенести заседание коллегии на более поздний срок.

В подтверждение изложенных доводов заявителем было представлено предварительное письмо-согласие правообладателя знака по международной регистрации №1245763, направленное по электронному адресу andery@nikitinlaw.com [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021740015 для всех заявленных товаров.

Коллегия обращает внимание, что запланированная дата (28.02.2024) заседания коллегии, указанная в уведомлении о принятии возражения к рассмотрению, содержит техническую опечатку в указании года (2024), правильную дату следовало считать – 28.02.2023.

28.02.2023 состоялось заседание коллегии по рассмотрению настоящего возражения, на котором участвовал представитель заявителя – Никитин Андрей Владимирович (по доверенности от 15.06.2022).

На заседании коллегии представителем заявителя повторно было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии по мотивам, изложенным в возражении, а также представлено заявление об ограничении перечня товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно заявитель исключает позиции *«дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий»*, так как, по его мнению, данные товары имеют медицинское назначение;

В удовлетворении представленного ходатайства о переносе было отказано в связи со следующим.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя административным порядком не предусмотрено и ведет к затягиванию делопроизводства.

Между тем, коллегия отмечает, что уведомление экспертизы, в котором был указан противопоставленный знак (1), было направлено заявителю 24.02.2022, в то время как заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака (1) подано спустя год – 20.02.2023, при этом на 10.04.2023 назначено только предварительное судебное заседание.

Дополнительные материалы, которые подтверждали бы ведение переговоров относительно предоставления правообладателем противопоставленного знака письма-согласия (кроме, одного предварительного письма, отправленного по электронной почте от 10.01.2023), заявителем представлены не были.

Что касается заявления об ограничении перечня, то следует отметить, что данные изменения в заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ были внесены на этапе экспертизы, о чем заявителю сообщалось в корреспонденции, направленной 07.06.2022 по адресу 117639, Москва, а/я 37 Никитину А.В.

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

С учетом даты (27.06.2021) поступления заявки № 2021740015 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке № 2021740015 представляет собой словесное

обозначение **NIRVANA**, выполненное буквами английского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак **NIRVANID** по

международной регистрации № 1245763 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «NIRVANA» - «NIRVANID» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [NIRVAN-], на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей, одинаковым количеством слогов (3). Отличие состоит в буквах [A] и [I,D], которые расположены в конце сравниваемых словесных элементов.

Сходство сравниваемых словесных элементов усиливается тем, что они выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, первые шесть букв сравниваемых слов имеют тождественное написание.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что слово «NIRVANA» в переводе с английского языка на русский язык означает «нирвана – в буддизме высшее состояние, цель человеческих стремлений (см. Яндекс-словари), слово «NIRVANID» не является лексической единицей основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийным. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае является основным.

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

С учетом изменений, внесенных 10.01.2023 в перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ, правовая охрана испрашивается в отношении следующего перечня *«биологически активные добавки; 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 с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; жир рыбий».

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«Pharmaceutical preparations for human use / Фармацевтические препараты для использования человеком»*.

Заявленные товары, которые представляют собой биологически активные добавки и добавки пищевые, включены перечень товаров 05 класса МКТУ. При этом согласно Международной классификации товаров и услуг 05 класс включает фармацевтические препараты и прочие препараты для медицинских целей.

Следует также отметить, что согласно пункту 4 Методических указаний 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище» (далее – МК 2.3.2.721-98) биологически активные добавки к пище – это композиции натуральных или идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

Все БАД разделяют на три группы: нутрицевтики, парафармацевтики, эубиотики. При этом, к парафармацевтикам относят биологически активные добавки к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем; к эубиотикам - биологически активные добавки к пище, в состав которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. Пробиотики - синоним понятия эубиотики.

Производство БАДов допускается только после проведения регистрации данной биологически активной добавки к пище в соответствии с процедурой,

устанавливаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации (пункт 4.8 МК 2.3.2.721-98).

Рекомендации по применению биологически активных добавок к пище должны быть составлены на основе экспериментального изучения БАД и клинических испытаний и содержать сведения о дозировке БАД, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах (пункту 4.13.2 МК 2.3.2.721-98).

С учетом изложенного, биологические добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм – профилактика заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей.

С учетом изложенного выше, сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров «фармацевтические препараты», имеют общие признаки родовой группы, такие как: назначение (профилактика заболеваний, оздоровление); исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения); способы получения (например, химические или биотехнологические) и производство (например, требуется клинические испытания и регистрация препарата); сведения о дозировке, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах; форма препарата (например, таблетки, гранулы, капсулы), рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Коллегия также отмечает, что высокая степень сходства словесных элементов сравниваемых обозначений при наличии, однородности товаров, относящихся к фармацевтическим препаратам, в отношении которых проводится более строгий анализ, обуславливает более высокую степень смешения их в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №145763 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2022.