


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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 поступившее 09.03.2022 возражение, поданное Женесс Глобал Холдингс, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742634, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2020742634, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 10.11.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020742634. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака

для заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «RUNA» по свидетельству №604269 с приоритетом от 06.04.2016, зарегистрированным на имя АМИ Руна Ю.Эс. ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

TRUMA

- « **ТРУМА** » по свидетельству №445972 с приоритетом от 18.08.2010 (срок действия исключительного права продлен до 18.08.2030), зарегистрированным на имя ООО «Джолли», Санкт-Петербург, в однородных товаров 05 класса МКТУ;

**TH^{*}
true**

- « **TH^{*}
true** » по международной регистрации №1367408 с конвенционным приоритетом от 29.12.2016, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя CONG TY CO PHAN THUC PHAM SUA TH (TH MILK FOOD JOINT STOCK COMPANY), Ха Nghia Son, huyen Nghia Dan tinh Nghe An (VN) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «TRUDI» по международной регистрации №1199528, зарегистрированный 24.12.2013, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя TRUDI S.p.A., Via Gioberti Vincenzo 1 I-20123 Milano (MI) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.11.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему.

- заявитель изготавливает и маркирует заявленным обозначением кофейные напитки, содержащие клетчатку для сохранения чувства сытости и подавления аппетита и предназначенные для людей, соблюдающих диету и ведущих здоровый образ жизни;

- правообладатель знака «TRUDI» по международной регистрации №1199528 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020742634 на имя заявителя;

- в отношении противопоставленных товарных знаков «RUNA» по свидетельству №604269, «
TRUMA
ТРУМА» по свидетельству №445972 и знака


«true» по международной регистрации №1367408 заявитель отмечает, что в целом они не являются сходными, поскольку отсутствует подобие заложенных в них идей (словесный элемент «TRUNU» не имеет самостоятельного семантического значения ни в одном из основных европейских языков, слово «RUNA» означает «магический знак, рунические письмена», «Трума» – это недельная глава Пятикнижия Торы (главной религиозной книги иудеев), а также сравниваемые обозначения не являются сходными с точки зрения фонетики (не совпадает количество и состав звуков/букв/слов, отсутствует вхождение одного обозначения в другое) и графики (за счет разных шрифтов и использования различных изобразительных приемов и изобразительных элементов);

- кроме того, заявитель не обнаружил возможного использования противопоставленных товарных знаков их правообладателями на территории Российской Федерации и намерен обратиться в Суд по интеллектуальным правам с исками о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 10.11.2021 и зарегистрировать

товарный знак по заявке №2020742634 для испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии 14.04.2022 заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1199528 (1).

С учетом даты подачи (10.08.2020) заявки №2020742634 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020742634 заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «TRUNU», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над буквой «U», размещенной между буквами «R» и «N», выполнены две волнистые линии.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки с кофе и клетчаткой; диетические кофейные напитки с клетчаткой; пищевые добавки в виде питьевой смеси из кофе и клетчатки в порошкообразном виде».

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлены следующие средства индивидуализации:

- словесный товарный знак «RUNA» по свидетельству №604269, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

TRUMA

- словесный товарный знак «» по свидетельству №445972, включающий размещенные на двух строках словесные элементы «TRUMA»,

«ТРУМА», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов;



- знак «**TH**^{*}
true» по международной регистрации №1367408, включающий размещенные на двух строках элементы «**TH**» и «**TRUE**», выполненные буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение звезды, размещенной рядом с буквой «**H**»;

- словесный знак «**TRUDI**» по международной регистрации №1199528, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №604269, №445972 и знака по международной регистрации №1199528 коллегией были выявлены следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 10.11.2021.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22 февраля 2023 года по делу №СИП-335/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №604269 была досрочно полностью прекращена в связи с неиспользованием.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2022 года по делу №СИП-285/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству №445972 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака по международной регистрации №1199528, в котором TRUDI S.p.A., Via Gioberti Vincenzo 1 I-20123 Milano (MI) не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2020742634 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1199528 преодолено путем получения письменного согласия от их правообладателя, а противопоставления товарных знаков по свидетельствам №604269 и №445972 могут быть сняты в связи с досрочным прекращением их правовой охраны в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.



В отношении противопоставленного знака «ТН true» по международной регистрации №1367408 коллегией установлено следующее.

Поиск смыслового значения словесного элемента «TRUNU» не выявил такую лексическую единицу в наиболее распространенных языках, использующих для написания слов буквы латинского алфавита.

Элемент «ТН» в английском языке является сокращением от артикля «the», см. Новый большой англо-русский словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus_apresyan/132421/th?ysclid=llsg5pgrf9166752495

Слово «TRUE» переводится с английского языка как: 1. истина, правда; реальность, действительное положение дел; 2. верный, правильный, см. Новый большой англо-русский словарь, <https://eng-rus.slovaronline.com/110046-TRUE?ysclid=llsg15jkup168067415>.

В связи с фантазийным характером словесного элемента заявленного обозначения не представляется возможным сравнить обозначения по семантическому критерию сходства.

Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Словесный элемент «ТН TRUE» знака по международной регистрации №1367408 и словесный элемент заявленного обозначения «TRUNU»

характеризуются оригинальными по звучанию совпадающими частями «TRU», которая составляет большую часть заявленного обозначения.

В связи с изложенным заявленное обозначение и знак по международной регистрации №1367408 являются сходными по звуковому критерию.

Графические отличия сравниваемых товарных знаков, обусловленные использованием разных видов шрифтов и наличия различных изобразительных элементов, носят второстепенный характер, ввиду превалирования в данном случае фонетического критерия.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1367408 являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«биологически активные добавки с кофе и клетчаткой; диетические кофейные напитки с клетчаткой; пищевые добавки в виде питьевой смеси из кофе и клетчатки в порошкообразном виде»*.

Знаку по международной регистрации №1367408 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ *«лекарственные травы; травяные чаи для лечебных целей; лечебные напитки; фармацевтические препараты; пищевые добавки для медицинских целей; пищевые добавки» (medicinal herbs; herbal teas for medicinal purposes; medicinal drinks; pharmaceuticals; nutritional supplements for medical purposes; dietary supplements)*.

Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях обозначения по заявке №2020742634 и знака по международной регистрации №1367408. Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, так как относятся к одной и той же родовой группе услуг (пищевые добавки), которые имеют общий круг потребителей, назначение, условия оказания.

Установленное сходство заявленного обозначения и знака по международной регистрации №1367408, с учетом однородности товаров 05 класса МКТУ,

свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для этих услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 10.11.2021.