

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 (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 29.03.2024 возражение Индивидуального предпринимателя Кумар Елены Викторовны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022768866, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**NARGIS**» по заявке №2022768866 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.09.2022 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. Основанием для принятия упомянутого решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункту б статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение тождественно и сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «**NARGIS**» [1] (свидетельство №654297 с приоритетом от 28.04.2017), зарегистрированным на имя компании ЧЕЙЗАП БЕВЕРИДЖЕС ЭлЭлПи, 6, Пикассо Бихти, 5 этаж, офис-4, Регенси, Колката-700017, Колката, Западная Бенгалия, 700017, Индия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**НАРГИЗ**» [2] (свидетельство №226499 с приоритетом от 26.01.2001), зарегистрированным на имя Торосян Сурен Джонсикович, 125040, Москва, Ленинградский пр-кт, д.14, корп.1, кв.98, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает правомерность противопоставления товарных знаков [1], [2]. Вместе с тем заявитель отмечает, что в отношении противопоставленного товарного знака [2] был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кофе; какао; рис; тапиока (маниока); саго; мука пищевая; зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; вермишель; макароны; лапша; мучные изделия; мед; дрожжи; пекарные порошки; хлеб; булки; блины; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; конфеты; крахмал пищевой; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукурузные хлопья; печенье; пирожные; спагетти; тесто для пирожных и тортов; торты; шоколад; шоколадные напитки»* на имя заявителя, в результате чего выдано свидетельство №1001655, в связи с чем названное противопоставление более не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2022768866 для части товаров 30 класса МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака [1] заявитель не оспаривает однородность товаров 30 класса МКТУ и просит исключить эти товары из заявленного перечня.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2022768866 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макароны*

являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; вафли; вермишель; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; дрожжи для пивоварения; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; какао; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; макарон [печенье]; макаронны; мальтоза; мамалыга; марципан; мед; мисо; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы шоколадные; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадные; нуга; ньокки; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паитет запеченный в тесте; пельмени; печенье;

печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; полба обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; профитроли; пряники; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; солод для употребления в пищу; спагетти; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы картофельные в шоколаде; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; ячмень очищенный».

К возражению приложены сведения о товарных знаках по свидетельствам №1001655, №226499.

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

С учетом даты (28.09.2022) поступления заявки №2022768866 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 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; 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

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 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.

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).

Заявленное обозначение «**NARGIS**» по заявке №2022768866 с приоритетом от 28.09.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом доводов заявителя регистрация товарного знака по заявке №2022768866 испрашивается для индивидуализации скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, приведенных в возражении.

Вместе с тем, в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основан на выводе о наличии тождества (сходства до степени смешения) между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**NARGIS**» [1] по

свидетельству №654297, «**НАРГИЗ**» [2] по свидетельству №226499, принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «**NARGIS**» [1] по свидетельству №654297 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «чай и напитки чайные».

Противопоставленный товарный знак «**НАРГИЗ**» [2] по свидетельству №226499 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кофе; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; мука пищевая; зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; вермишель; макароны; лапша; мучные изделия; мороженое; мед; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; соус томатный; пряности; хлеб; бутерброды; булки; блины; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; каши молочные; конфеты; крахмал пищевой; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукурузные хлопья; майонез; пельмени; перец; печенье; пироги; пирожные; пицца; спагетти; сэндвичи; тесто для пирожных и тортов; торты; шоколад; шоколадные напитки». В соответствии с договором №РД0458122, зарегистрированным Роспатентом 16.02.2024, исключительное право на товарный знак [2] в отношении части товаров 30 класса МКТУ было отчуждено на имя заявителя, в результате чего было выдано свидетельство №1001655.

Тем самым, правовая охрана товарного знака [2] на дату подачи настоящего возражения действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «сахар; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; соус томатный; пряности; майонез; перец».

В свою очередь заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «**НАРГИЗ**» по свидетельству №1001655 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; какао; рис; тапиока (маниока); саго; мука пищевая; зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; вермишель; макароны; лапша; мучные изделия; мед; дрожжи; пекарные порошки; хлеб; булки; блины; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; конфеты; крахмал пищевой; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн];

кукурузные хлопья; печенье; пирожные; спагетти; тесто для пирожных и тортов; торты; шоколад; шоколадные напитки».

Необходимо отметить, что при анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц.

Заявителем не оспаривается наличие тождества заявленного обозначения «**NARGIS**» и противопоставленного товарного знака «**NARGIS**» [1], совпадающих во всех элементах, а также сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «**НАРГИЗ**» [2], обусловленное их фонетическим и семантическим тождеством (Наргиз¹ (Nargis) – женское имя арабского происхождения).

Что касается сопоставительного анализа перечней товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков [1], [2] на предмет их однородности, то необходимо учитывать, что регистрация товарного знака по заявке №2022768866 испрашивается для скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, из которого удалена чайная продукция, различные приправы и специи, являющиеся однородными товарам 30 класса МКТУ названных противопоставлений.

Тем самым в отношении таких категорий заявленных товаров 30 класса МКТУ скорректированного перечня как кофе и его заменители, какао, кондитерские и хлебобулочные изделия, зерновые продукты, макаронные изделия, дрожжи, мед, мука, не усматривается наличия признаков однородности с товарами 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2].

¹ <https://znachenieimeny.ru/imena/nargiz/>.

Названные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте согласно требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что влечет за собой возможность удовлетворения поступившего возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2024, отменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022768866.