

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2019, поданное компанией «Данас Консультантс Лимитед», Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 659241, при этом установлено следующее.

NOVIK
НОВИК

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017720323, поданной 23.05.2017, зарегистрирован 08.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №659241 на ООО «Новик Групп», Приморский край, г.Владивосток (далее – правообладатель) в отношении услуг 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 04.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 659241 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным, поскольку:

1) обладает исключительным правом на сходный до степени смешения

товарный знак «^{NOVIKOV (НОВИКОВ)}» по свидетельству №528299 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

2) широко использует вышеуказанное обозначение, пользующееся популярностью и узнаваемостью, в ресторанной и гостиничной деятельности во многих городах России и за рубежом;

3) обозначение «^{NOVIKOV (НОВИКОВ)}» используется лицензиатом (ООО «РКО ФУД», учредителем которого является известный ресторатор Аркадий Новиков) в названии ресторана «NOVIKOV RESTAURANT&BAR», расположенного в городе Москве, Тверская ул., 3, 1-ый этаж отеля The Ritz-Carlton, следовательно, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- словесный элемент «NOVIK» и его транслитерация «НОВИК» являются производными обозначениями от «NOVIKOV» («НОВИКОВ»), поскольку являются однокоренными, полностью входят в состав противопоставленного товарного знака, представляют собой сокращенный вариант фамилии «NOVIKOV» («НОВИКОВ»), что свидетельствует о семантическом сходстве обозначений;

- поскольку словесное обозначение «NOVIK» («НОВИК») отличается от словесного элемента «NOVIKOV» («НОВИКОВ») только отсутствием последнего слога, то при восприятии на слух следует констатировать фонетическое сходство обозначений;

- визуальное сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием обычного шрифта, написанием простыми буквами, указанием в начале латинского, а затем русскоязычного написания;

- таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными фонетически, семантически и графически в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку потребителям известны

рестораны, кафе и гостиницы под обозначением «^{NOVIKOV (НОВИКОВ)}» (<http://novikovgroup.ru>). Первый ресторан с названием «NOVIKOV RESTAURANT&BAR» был открыт в 2012 году в Лондоне, в 2013 году – в Москве и спустя два года в городе Дубае.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659241 недействительным в отношении услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№659241, 528299 (1);
- заключение о сходстве до степени смешения обозначений (2);
- лицензионный договор №1/D/RF об использовании товарного знака (3);
- фото-таблица (4);
- учредительные документы лица, подавшего возражение (5);
- учредительные документы Лемфил Номиниз Лимитед (6).

Правообладателем в установленном порядке был представлен отзыв, в котором указывалось следующее:

NOVIK
НОВИК

- товарный знак «^{NOVIK (НОВИК)}» воспроизводит название известной с начала 20 века бухты Новик (бухта Приморской области, Южно-Уссурийского края, в Амурском заливе, на острове Русском);

- бухта в свою очередь названа в честь корвета «Новик», который успешно действовал при обороне Порт-Артура во время русско-японской войны 1904-05, а в августе 1904 года прорвался в Тихий океан и после боя у о.Сахалин был затоплен

своим экипажем;

- в настоящее время в городе Владивосток на берегу бухты Новик на острове Русский с 2012 года расположены база отдыха (включая отель), ресторан «Novik county club», спортивный клуб «Novik rowing club», принадлежащие семье предпринимателя Зубко, под руководством которого вели и ведут свою деятельность несколько аффилированных компаний;

- таким образом, оспариваемый товарный знак воспроизводит название известной бухты, в которой расположены коммерческие объекты для оказания услуг, действующие под данным товарным знаком;

- словесный элемент «NOVIK»/«НОВИК» не является производным от распространенной фамилии «Новиков» и они никоим образом не связаны друг другом;

- фонетически сопоставляемые обозначения отличаются по количеству слогов, по постановке ударения (в оспариваемом знаке ударение падает на второй слог, в противопоставленном знаке – на первый слог); разницей в количестве звуков;

- визуально обозначения отличаются по расположению словесных элементов (слова в оспариваемом товарном знаке выполнены в столбец, в противопоставленном знаке – в строчку), количеству буквенных символов;

- оспариваемое обозначение используется правообладателем с 2012 года для индивидуализации услуг в городе Владивостоке на острове Русский в бухте Новик, приобрело известность и узнаваемость за счет размещения на популярных ресурсах и периодических изданиях, поэтому не будет смешиваться потребителями;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств использования товарного знака «NOVIKOV» («НОВИКОВ») и ассоциации его с иностранным правообладателем;

- глядя на обозначение «NOVIKOV» («НОВИКОВ») нельзя однозначно утверждать, что оно индивидуализирует ресторанные предприятия Аркадия Новикова;

- таким образом, нет оснований для признания оспариваемого товарного знака как вводящего в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего

услуги;

NOVIK НОВИК

- обозначение «
» использовалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении гостиничных услуг.

Учитывая изложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659241.

Правообладателем приложены следующие материалы:

- военная энциклопедия (7);
- сайт Восточного экономического форума (8);
- выдержки из Википедии (9);
- статья о распространенности фамилий (10);
- письмо Приморской ТПП (11);
- статья в издании «Конкурент» 27.05.2014 (12);
- распечатка сайта mynovik.ru (13);
- заказ с сайта booking.com (14);
- переписка по бронированию номеров (15);
- благодарственное письмо, благодарность (16);
- акты, счета, заявки за услуги проживания на базе отдыха «Novik» (17);
- сведения с сайта Booking.com (18);
- договоры (19).

Лицом, подавшим возражение, представлены письменные пояснения, в которых указывалось следующее:

- согласно материалам заявки №2017720323 обозначение «NOVIK»/«НОВИК» является вымышленным, представляет собой часть фирменного наименования заявителя и никак не связано с бухтой Новик;

- при описании обозначения «NOVIK»/«НОВИК» не указано, что ударение падает на последний слог, в этой связи нельзя сделать вывод об отсутствии

фонетического сходства обозначений;

- правовая охрана спорного обозначения предоставлена на всей территории Российской Федерации, а не только на территории города Владивосток, где ведет свою деятельность, вследствие чего потребители, посещающие этот город, могут быть введены в заблуждение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.05.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в области гостиничного и ресторанного бизнеса. ООО «Новик Групп» является

NOVIKOV (НОВИКОВ)

правообладателем товарного знака «» по свидетельству №528299, который, по его мнению, являются сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также считает, что имеет место введение потребителя в заблуждение. Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659241.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №659241 представляет собой

NOVIK
НОВИК

словесное обозначение «», содержащее два словесных элемента «NOVIK» и «НОВИК», выполненных одно под другим заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закулочные; кафе;

кафетерии; мотели; пансионаты; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги баров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №528299

NOVIKOV (НОВИКОВ)

представляет собой словесное обозначение « _____ », состоящее из двух словесных элементов «NOVIKOV» и «НОВИКОВ», выполненных в одну строку заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом. При этом слово «НОВИКОВ» заключено в скобки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания; гостиницы; рестораны; кафе».

Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых регистраций, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовым понятиям «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного проживания», имеют одних потребителей (широкий круг потребителей, охватывающий все слои населения).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке в слове «НОВИ́К» (латинское написание «NOVIK») ударение падает на последний слог, букву «И».

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (см. <https://gufo.me/> (Орфографический словарь Лопатина), Большая советская энциклопедия) словесный элемент «Нови́к» означает: «подросток из дворян, детей боярских (См. Дети боярские) и городских казаков в России в 16—17 вв., поступивший на военную службу в 15—18 лет и впервые внесённый в Десятни; так называются и дворяне, прослужившие на государственной службе ряд лет, но ещё не вёрстаные денежным и земельным окладом (см. Верстание), и неслужилые. Нови́ки заносились в десятню по дворовому и городскому спискам и внутри них делились по нескольким статьям в зависимости от происхождения, имущественного положения и личных качеств»; «наименования кораблей русского ВМФ. 1) Бронепалубный крейсер, 2) Эскадренный миноносец».

Кроме того, оспариваемый словесный элемент имеет следующие значения: «гора на острове Сахалин»; «остров архипелага Северная Земля»; «остров на Выборгском заливе»; «бухта в акватории Японского моря, у берегов Русского острова»; «деревня в Нолинском районе Кировской области»; «деревня в Корткеросском районе Коми», а также упоминается в словарях в качестве фамилии актеров, историков, политиков, музыкантов и так далее (см. <https://dic.academic.ru>, «Большой энциклопедический словарь», 2000; «Словарь русских фамилий»).

NOVIKOV (НОВИКОВ)

Противопоставленный товарный знак «» однозначно воспринимается в качестве названия распространенной мужской фамилии. Например, Новиков Николай Иванович – книгоиздатель и публицист, Новиков Александр Александрович – главный маршал авиации, Новиков Николай Иванович – русский писатель, общественный деятель и так далее (см. <https://dic.academic.ru>, Литературная энциклопедия, Русская история), (10).

В связи с изложенным сравниваемые знаки способны вызывать разные ассоциации, то есть являются несходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Коллегия отмечает, что согласно информации (11-15, 17-19), гостиничные услуги и услуги в области общественного питания, сопровождаемые оспариваемым обозначением, осуществляются правообладателем товарного знака по свидетельству №659241 в Приморском крае городе Владивостоке на острове Русский. Следовательно, семантическое значение указанного знака в первую очередь будет восприниматься потребителями в качестве названия бухты Новик, где и расположена база отдыха и ресторан с одноименным названием.

Таким образом, различное смысловое значение обозначений приводит к отсутствию их семантического сходства.

Фонетически сопоставляемые обозначения являются несходными, поскольку словесные элементы отличаются ударением (в оспариваемом товарном знаке ударение падает на второй слог, в противопоставленном товарном знаке ударение

падает на первый слог), содержат разное количество слогов, имеют разный состав гласных и согласных букв, разное количество звуков и звукосочетаний.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер, поскольку сопоставляемые обозначения являются словесными и выполнены стандартными шрифтовыми единицами без какой-либо графической проработки.

Таким образом, у коллегии есть все основания для вывода об отсутствии сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным ему товарным знаком, следовательно, товарный знак по свидетельству №659241 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №659241 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №659241 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни производителя товаров, поскольку не несет в себе информации относительно товара и его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Все представленные с возражением материалы (2-6) не свидетельствуют о широкой известности по оказанию лицом, подавшим возражение, ресторанных и

NOVIKOV (НОВИКОВ)

гостиничных услуг под обозначением «».

Выводы, указанные в заключении (2), повторяют мотивы возражения и относятся к мнению отдельного патентного поверенного.

Фотографии (4) не имеют выходных данных, а также не показывают связь между рестораном «NOVIKOV RESTAURANT&BAR» и правообладателем

NOVIKOV (НОВИКОВ)

товарного знака « ». Остальные сведения (5-6) представляют собой учредительные документы лица, подавшего возражение, и компании «Лемфил Номиниз Лимитед».

Документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, оказываемые под оспариваемым товарным знаком, с услугами, предоставляемыми лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №659241 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №659241.