


**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 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, рассмотрела возражение, поступившее 15.08.2019, поданное Гуанчжоу Ренрен Менеджмент Консалтинг Ко., Лтд., Гуанчжоу, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713257, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018713257, поданной 04.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 18, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «», состоящее из словесных элементов «NO» и «ME», выполненных одно над другим в две строки, стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713257 для всех заявленных товаров 03, 09, 18, 21 классов МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения:

- с обозначением по заявке на регистрацию товарного знака № 2018717945 в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ;

- с обозначением по заявке на регистрацию товарного знака № 2018717930 в отношении однородных товаров 03, 09, 21 классов МКТУ;

- сознаком по международной регистрации № 1074364 в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В поступившем 15.08.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- при проведении сравнительного анализа каждого наименования из перечней заявки № 2018713257 и противопоставленной ей заявки № 2018717930 выявлены лишь несколько наименований товаров, являющихся однородными, с исключением которых из объема испрашиваемой регистрации товарного знака заявитель согласен;

- противопоставленные обозначения имеют различные области применения, и отсутствует возможность введения потребителей соответствующих товаров в заблуждение относительно их производителей и назначения товаров; заявитель просит снять противопоставление обозначения по заявке № 2018717930 за исключением следующих товаров 03 класса МКТУ «пасты зубные: порошки зубные»; 09 класса МКТУ «флэш-накопители USB; сумки для переносных компьютеров; замки электрические»; 21 класса МКТУ «утварь кухонная»;

- знак по международной регистрации № 1074364 не является тождественным или сходным до степени смешения с обозначением по заявке № 2018713257 в связи с графическими, фонетическими и семантическими отличиями сравниваемых обозначений. Словесный элемент «НОМЕ» противопоставленного знака по международной регистрации №1074364 имеет значение в переводе с английского языка на русский – дом (транслитерация – хоум); заявленное обозначение «НОМЕ»

перевода и смыслового значения не имеет (транслитерация –номи), выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки: «NO» и «Me». Фонетически словесный элемент противопоставленного знака звучит: «хоум». Заявленное обозначение звучит: «номи». В них не совпадают набор букв, шрифты, буквами которых они выполнены. В сравниваемых обозначениях, имеются отличные и не совпадающие звуки: расположение звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу не является идентичным, состав согласных букв различается. Изобразительный элемент - четырехугольник, содержащий иные изобразительные элементы. В составе заявленного обозначения отсутствует изобразительный элемент, являющийся доминирующим при визуальном восприятии противопоставленного знака по международной регистрации № 1074364. При этом обозначения не производят общего зрительного впечатления, имеют различные композиции и шрифты;

- товары, указанные в перечнях международной регистрации № 1074364 и заявки № 2018713257, являются частично однородными.

К возражению прилагаются следующие дополнительные материалы:

(1) - справка о заявителе, обстоятельствах дела и его товарных знаках;

(2) - брошюра заявителя «Шведский независимый дизайнерский бренд» [товарный знак] о бренде «NOME», его принципах, семантическом значении, особенностях, преимуществах для потребителей, принципах дизайна продукции под брендом [товарным знаком], категориях (видах) товаров под брендом, образцах оформления предприятий розничной торговли (магазинов) под товарным знаком;

(3) - копии документов о регистрации товарных знаков «NOME» заявителя в Германии, Мексике, Мьянме;

(4) - рекламные статьи и объявление в газете «Шанхай Морнинг Пост» вместе с контрактом на рекламу, доверенностями представителей заявителя;

(5) - документы о регистрации прав интеллектуальной собственности (в т.ч. авторского права) заявителя в Китае;

(6) - образы этикеток, товаров, упаковки товаров, кассовых чеков с применением товарных знаков заявителя;

(7) - распечатки сайтов заявителя и фирмы «Гуанчжоу Номи Бренд Менеджмент Ко., Лтд. » (ООО «Управление торговой маркой «NOME», г. Гуанчжоу») в сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.05.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) № 2018713257, осуществить государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2018713257 в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 18, 21 классов МКТУ, за исключением следующих товаров «кошельки; рюкзаки; сумки хозяйственные; сумки женские; сундуки дорожные [багажные]; футляры для ключей; визитницы; держатели для кредитных карт [бумажники]; нити кожаные» 18 класса МКТУ; товаров «пасты зубные; порошки зубные» 03 класса МКТУ; товаров «флэш-накопители USB; сумки для переносных компьютеров; замки электрические» 09 класса МКТУ, товаров «утварь кухонная» 21 класса МКТУ.

В адрес федеральной службы по интеллектуальной собственности 07.10.2019 поступило ходатайство об отложении рассмотрения возражения, запланированного на 11.10.2019.

Коллегия рассмотрела поступившее ходатайство и сочла нецелесообразным перенос даты заседания коллегии на более поздний срок, так как доводы заявителя, касающиеся несогласия с оспариваемым решением Роспатента, изложены в возражении в полном объеме, изучены коллегией и у коллегии, с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018713257, не имеется оснований для затягивания административного делопроизводства.

Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (04.04.2018) поступления заявки № 2018713257 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, 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 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.

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).


На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018713257 заявлено




обозначение «**NO**  
**ME**», состоящее из словесных элементов «NO» и «ME», выполненных одно над другим в две строки, стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита.

В рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в решении Роспатента от 30.05.2019 заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:




[1] обозначение «  » заявленное ранее на регистрацию на имя Гуанчжоу Номе Брэнд Менеджмент Ко., Лтд., 1/F, Билдинг 1, Билдинг 22, №1, Сяши Стрит, Ливань Дистрикт, Гуанчжоу, Китай (заявка №2018717945 - конвенционный приоритет от 16.03.2018, зарегистрирована за номером № 723228), в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ;



[2] обозначение «  » заявленное ранее на регистрацию на имя Гуандун Пусс Инвестмент Ко., Лтд., X1301-C1486, № 106, Фэнцзэ Ист Роуд, Наньша Дистрикт, Гуанчжоу, Китай (заявка №2018717930 – конвенционный приоритет от 02.11.2017, зарегистрирована за номером № 726989), в отношении товаров 03, 09, 20, 21 классов МКТУ;



[3] знак «  » по международной регистрации №1074364, принадлежащий Jean-Edouard Dousse Chemin des Etangs 8 CH-1700 Fribourg, Швейцария, зарегистрированный международным бюро ВОИС 28.03.2011, с конвенционным приоритетом 01.10.2010, в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ. На территории Российской Федерации правовая охрана данному знаку предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 18 класса МКТУ: *«Шнурь, нитки и кожаный ремешок; зонтики; футляры для ключей; ошейники для собак; портфели, дорожные сумки, сумки, кошельки и портмоне; дорожные наборы, чемоданы и сундуки».*

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.



Заявленное обозначение «



» по заявкам [1-2] обладают высокой степенью сходства близкой к тождеству, так как включают идентичные словесные элементы «NO» и «ME», выполненные в одинаковой графике и композиционном расположении элементов в две строки относительно друг друга; при этом противопоставленные обозначения по заявкам [1-2] содержат дополнительный изобразительный элемент в виде части окружности, расплывшийся над словесными элементами. Совпадающие элементы «



» в сравниваемых обозначениях обуславливают их фонетическое и графическое сходство. Смысловый критерий в данном случае не применяется ввиду отсутствия семантического значения у словесных элементов, составляющих сравниваемые обозначения.



Сходство заявленного обозначения «



» по международной регистрации [3] обусловлено общим зрительным впечатлением сравниваемых обозначений.

Общее зрительное впечатление достигается идентичной композицией словесных элементов в обозначениях: «НО» /«NO» на верхней строчке и «МЕ» - на нижней, совпадении графем трех из четырех букв в сравниваемых обозначениях.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя об имеющихся графических отличиях сравниваемых обозначений, однако полагает, что в целом они существенно не влияют на восприятие заявленного обозначения и



противопоставленного знака в силу акцентирования внимания потребителя на сходном выполнении словесных элементов.

В отношении довода заявителя о том, что сравниваемые словесные элементы «НОМЕ» и «NOME» не имеют фонетического и семантического сходства, коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «NOME» не имеет словарного значения, таким образом, он не имеет семантики, а фонетическое воспроизведение фантазийного обозначения является субъективным, и поэтому при сравнении данных обозначений решающее значение имеет визуальный критерий, в том числе сходное общее зрительное впечатленное, которое установлено выше.

Таким образом, знак по международной регистрации [3] и заявленное обозначение, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности товаров 03, 09, 18, 21 классов МКТУ и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3] показал следующее.

Товары 03 класса МКТУ *«молочко туалетное; пасты зубные; порошки зубные»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257 совпадают с товарами 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Товары *«мыла кусковые туалетные; препараты для удаления лаков; помада губная; клеи для прикрепления искусственных ресниц»* 03 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки №2018713257, являются видовыми относительно группы товаров *«Средства косметические»* и, следовательно, однородны товарам *«средства косметические»* противопоставленного товарного знака [2] по роду-виду, назначению и кругу потребителей. Товары *«тампоны ватные для косметических целей; наборы косметические»* являются видовыми относительно группы товаров *«Принадлежности вспомогательные для косметических целей»*, таким образом, являются корреспондирующими косметическим товарам, что обуславливает их однородность по назначению, кругу потребителей и условиям реализации и признаку взаимодополняемость товарам *«средства косметические»*

противопоставленного товарного знака [2]. Товары *«средства косметические для животных»* представляет собой родовое наименование группы товаров, видом которой является товар *«дезодоранты для домашних животных»* противопоставленного товарного знака [2].

Товары *«духи»*, перечисленные в перечне товаров 03 класса МКТУ по заявке №2018713257, являются видовыми относительно группы товаров *«Товары парфюмерные»*, товар *«ладан»* противопоставленного товарного знака [2] является видовым наименованием относительно группы товаров *«Средства ароматизирующие»*. Согласно общедоступным источникам информации ладан со средневековых времен является важнейшим ингредиентом ароматических композиций. В 16 веке средневековые алхимики получили эфирное масло ладана, которое стали использовать в качестве компонента в парфюмерии. Таким образом, сравниваемые товары *«духи»* и *«ладан»* имеют сходное назначение и потребительские свойства, то есть являются однородными по виду, назначению и признаку взаимозаменяемость.

Товары 09 класса МКТУ *«флэш-накопители USB; сумки для переносных компьютеров; замки электрические»*, перечисленные в перечне заявки № 2018713257, совпадают с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Товары *«устройства зарядные для аккумуляторных батарей»* 09 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки № 2018713257, и товары *«батареи электрические»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров *«Аккумуляторы, батареи аккумуляторные»*; *«тампоны ушные, используемые при подводном плавании»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и *«очки для плавания»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров *«Оборудование, индивидуальные средства для плавания и подводного погружения»*; *«шнурки для мобильных телефонов»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257 и *«чехлы для переносных компьютеров»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров *«Принадлежности и аксессуары для устройств обеспечения*

дистанционной связи»; *«очки солнцезащитные»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и *«оправы для очков; футляры для очков; 3D очки; приборы и инструменты оптические»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров «Средства коррекции оптические и аксессуары для них»; *«аппараты для передачи звука; наушники»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и *«микрофоны»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров «Части, принадлежности и аксессуары к оборудованию для записи и воспроизведения звука и изображения»; *«устройства периферийные компьютеров; манипуляторы типа «мышь» [периферийное оборудование]; книги электронные»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и *«блоки памяти для компьютеров»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров «Части, принадлежности и аксессуары для компьютерного оборудования»; *«перчатки для защиты от несчастных случаев»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и *«огнетушители»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров «Оборудование защитное и спасательное»; *«телефоны мобильные; телефоны сотовые»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и *«аппаратура для дистанционного управления»* противопоставленного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров «Оборудование для обеспечения дистанционной связи, принадлежности и аксессуары для него». Таким образом, вышеперечисленные сравниваемые товары являются однородными, так как соотносятся как вид-род, имеют сходное назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Товары 18 класса МКТУ *«сумки женские; сумки дорожные [багажные]; футляры для ключей; нити кожаные; кошельки; портмоне; рюкзаки; визитницы»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, совпадают с товарами 18 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 3].

Товары 18 класса МКТУ *«сумки хозяйственные»* и товары *«сумки»* противопоставленных знаков [1, 3] являются видовыми относительно группы товаров «Сумки различного назначения»; а также товары *«держатели для*

*кредитных карт [бумажники]*», перечисленные в перечне заявки №2018713257, и товары *«визитницы»* противопоставленного знака [1], являются видовыми относительно группы товаров «Изделия мелкой галантереи для хранения и переноски денег и документов», и поэтому являются товарами одного вида, назначения, круга потребителей и имеют единый способ реализации.

Товары 21 класса МКТУ *«щетки зубные; утварь кухонная»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, совпадают с товарами 21 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Товары 21 класса МКТУ *«емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; термосы»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, являются видовыми относительно группы товаров *«утварь кухонная»* противопоставленного товарного знака [2].

Товары 18 класса МКТУ *«щеточки для ногтей; щеточки для ресниц; щетки зубные»*, перечисленные в перечне заявки №2018713257, и товары *«щетки зубные»* противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному родовому наименованию группы товаров «Изделия щетинно-щеточные»; товары *«расчески; предметы домашней утвари для косметики; несессеры для туалетных принадлежностей; приборы для снятия макияжа; губки для макияжа»* и товары *«ящички для выдачи бумажных салфеток»* противопоставленного товарного знака [2] являются видовыми относительно группы товаров «Принадлежности туалетные и косметические товары», следовательно, сравниваемые товары являются однородными.

Данные выводы обусловлены также высокой степенью сходства, близкой к тождеству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], в связи с чем более широкий диапазон товаров рассматривается в качестве однородных.

Таким образом, обозначение по заявке № 2018713257 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении всех заявленных товаров 03, 09, 18, 21 классов МКТУ, и поэтому ему не может быть

предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных дополнительных материалов (2-7) возражения, то они были учтены коллегией, но не повлияли на выводы относительно сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков, так как указанные выводы основаны на применении норм действующего законодательства и методических подходов.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2019.**