

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 25.02.2021.

Данное возражение подано Индивидуальным предпринимателем Мелькумовым Сергеем Григорьевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700526, при этом установлено следующее.

Заявка №2020700526 на регистрацию комбинированного обозначения



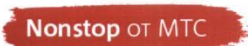

«NON-STOP PRODUCTION» была подана на имя заявителя 13.01.2020 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700526 в отношении всех заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «NON STOP PRODUCTION» в переводе с английского языка на русский означают "безостановочное производство" (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://translate.google.ru/>), в связи с чем являются неохранными для всех заявленных услуг на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией

товарных знаков "  " (1), «  » (2), « **Nonstop** » (3), по свидетельствам №608973, №603429, 603428 с приоритетом от 17.02.2016, зарегистрированными на имя Публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы", 109147, Москва, ул. Марксистская, 4, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает свое согласие с доводами, указанными в решении Роспатента, просит включить элементы "NON STOP PRODUCTION" в качестве неохранных и не оспаривает решение в данной части;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-3) по семантическому, фонетическому и визуальному критериям сходства;

- часть заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ не являются однородными услугам 35, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.01.2021 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020700526 в отношении услуг 35, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, с указанием словесных элементов «NON STOP PRODUCTION» в качестве неохранных.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.01.2020) заявки №2020700526 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных

знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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 пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 «NON STOP PRODUCTION» является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой квадрат, на фоне которого расположено стилизованное изображение водяной мельницы. Под изобразительным элементом расположены словесные элементы: «NON STOP PRODUCTION». Словесные элементы «NON» и «STOP» разделены между собой точкой.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее. В состав заявленного обозначения входит словосочетание «NON STOP PRODUCTION» в переводе с английского языка на русский означают "безостановочное производство" (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://academic.ru/>), указывают на свойства услуг, в связи с чем не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Данный довод заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В решении Роспатента от 21.01.2021 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были

противопоставлены товарные знаки "  " (1), «  » (2),

« **Nonstop** » (3).

Противопоставленные товарные знаки (1-3) являются комбинированными. Представляют собой серию обозначений, объединённых словесным элементом «Nonstop», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) показал следующее.

По семантическому критерию сходства коллегия установила, что словесный элемент «NONSTOP», входящий в состав противопоставленных товарных знаков, так же как и словесный элемент «NON STOP» заявленного обозначения в переводе с английского языка на русский означают «без остановки» (см. <https://translate.yandex.ru>). Сравнимые обозначения имеют одно и то же семантическое значение.

На основании изложенного, сходство сравниваемых обозначений обусловлено семантическим вхождением и фонетическим тождеством словесного элемента «NONSTOP» / «NON STOP».

Наличие дополнительных словесных изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях не влияет на вывод об их сходстве в целом, так как словесные элементы «NONSTOP» / «NON STOP» занимают начальную позицию и именно с них начинается прочтение обозначений.

Таким образом установленное фонетическое и смысловое сходство обозначений, позволяет сделать вывод коллегии о наличии сходства сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

В отношении однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«производство рекламных фильмов»* являются однородными таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-3), таких как *«реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, продвижение товаров (для третьих лиц)»*, поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одной и той же родовой группе *«услуги в области рекламы»*.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «кинoproкат; киностудии; написание теле- и киносценариев; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат кинофильмов» относятся к области киноиндустрии («Киноиндустрия» («кинопромышленность») - отрасль промышленности, занимающаяся кинопроизводством, то есть производящая кинофильмы, спецэффекты для кинофильмов и мультипликацию. Не менее важной сферой деятельности киноиндустрии является кинопрокат, см. <https://dic.academic.ru>), в связи с чем являются однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения; производство видеофильмов; прокат кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей», так как содержат тождественные формулировки, либо соотносятся как род-вид, являются взаимодополняемыми, сопутствующими, могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

При оценке вероятности смешения, коллегией учитывалось, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков одного лица, объединенных элементом «NONSTOP».

Вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-3), а также об однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения, и как следствие, возможности возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному или связанным между собой предприятиям.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2021.