

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 11.04.2022, поданное ООО «Светоград-СПБ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020711066, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «
заявке №2020711066, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности 05.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве
товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов
МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято
решение от 15.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в
отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ (далее –
решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении
по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного
обозначения требованиям 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента
заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«НОВЫЙ ВЕК» по свидетельству №141283 (1) с приоритетом от 04.04.1994, а также по свидетельству №720173 (2) с приоритетом от 06.06.2017, зарегистрированных на имя Ибатуллина А.В., Россия, в отношении однородных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- по заявлению правообладателя правовая охрана противопоставленного знака

(1) была ограничена путем исключения товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения», товаров 11 класса МКТУ «устройства осветительные». В связи с изложенным, данный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) имеют различный буквенный состав, фонетическое звучание, а также визуальные отличия, что приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом;

- в Решении Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу N СИП-256/2019 судебная коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства обозначений «НОВЫЙ ДОМ» и «НОВАДОМ»/ «NOVADOM»: смысловые различия между сравниваемыми обозначениями НОВЫЙ ДОМ и НОВАДОМ/NOVADOM обусловлены отсутствием подобия заложенных в них понятий и идей, так как НОВАДОМ/NOVADOM не несет в себе семантики, поскольку является фантазийным, тогда как словесное обозначение "НОВЫЙ ДОМ" противопоставленного знака обслуживания означает появившееся недавно архитектурное сооружение. Следовательно, вопреки доводам заявителя, сравниваемые знаки обслуживания не являются сходными до степени смешения;

- совпадающая конечная часть «ВЕК» сравниваемых словесных обозначений является слабой, и ее совпадения недостаточно для вывода о сходстве обозначений.

Аналогичный подход отражен в Постановлении Президиума от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2018 №300-КГ18-3150 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- в силу существенного различия средних частей слов звуковое восприятие сравниваемых обозначений при их произношении в целом является разным. Следовательно, в рассматриваемом случае один факт вхождения отдельных букв заявленного обозначения в противопоставленное обозначение не является достаточным для признания наличия сходства между сравниваемыми обозначениями;

- словесные элементы сравниваемых обозначений отличны по фонетическому звучанию, семантике и графическому исполнению;

- в связи с отказом ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» от права на противопоставленный экспертизой товарный знак, а также в связи с отсутствием в гражданском обороте продукции, маркированной противопоставленным товарным знаком и принимая во внимание процессуальную репутацию правообладателя противопоставленного товарного знака, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обслуживания в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

Корреспонденцией от 25.04.2022, а также на заседании коллегии, состоявшемся 12.05.2022, от заявителя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии с целью проведения переговоров об отчуждении противопоставленного знака (2) или сокращении его перечня. В удовлетворении данного ходатайства было отказано в силу непредсказуемости результатов переговоров и неопределенности сроков их завершения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.03.2020) поступления заявки №2020711066 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения 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 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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Смыслоное 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).



Заявленное обозначение «**NOV VEK**» является комбинированным и состоит из словесных элементов «NOV» и «VEK», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также помещенного между ними изображения окружности, внутри которой помещен треугольник. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, сером, черном, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены комбинированный и словесный товарные знаки **«НОВЫЙ ВЕК»**, **«НОВЫЙ ВЕК»**, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак (1) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 09 и 11 классов МКТУ. Товарный знак (2) зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

Заявленное обозначение запоминается, в первую очередь, благодаря словесным элементам «NOV VEK», которые являются основными индивидуализирующими элементами в комбинированном обозначении. Указанные словесные элементы имеют высокую степень фонетического сходства со словесными элементами «НОВЫЙ ВЕК», являющихся единственными индивидуализирующими элементами знаков (1-2). Звуковое сходство обозначений «NOV VEK» и «НОВЫЙ ВЕК» обусловлено тождественным звучанием конечных частей «VEK» / «ВЕК», кроме того, близки по звучанию и начальные части - «NOV / НОВЫЙ». В сравниваемых словосочетаниях совпадают целых 6 букв из 8,

следовательно, в потоке речи сравниваемые обозначения имеют близкое произношение.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов «нов век» (см. www.yandex.slovari.ru) не позволяет провести его сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленными знаками (1-2).

Противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом и не имеют какой-либо оригинальной графической проработки, в этой связи сравнение их с заявленным обозначением по визуальному признаку сходства является не существенным.

Таким образом, визуальный и семантический критерии сходства, в данном случае, имеют второстепенный характер.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (1-2), установленное на основе их близкого звучания.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В возражении указывается на то, что элемент «ВЕК» является слабым элементом сравниваемых обозначений, на основании которого не может быть установлено их сходство. В подтверждение изложенного заявитель ссылается на Постановление Президиума от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, вместе с тем, в указанном Постановлении исследуется товарный знак «АФИМОЛЛ/ AFIMALL», не отличающийся от заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2), в связи с чем выводы Президиума Суда по интеллектуальным правам неприменимы в рассматриваемом споре. При этом, у коллегии нет оснований для признания словесного элемента «ВЕК» / «ВЕК» слабым элементом сравниваемых обозначений.

При анализе однородности товаров 09 и 11 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (1), коллегия приняла во внимание, что правовая охрана знака (1) была сокращена его правообладателем. Так, из перечня товаров, в отношении

которых охраняется товарный знак по свидетельству №141283, исключены товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения», а также товары 11 класса МКТУ «устройства осветительные».

Иные товары 09 класса МКТУ «аппараты для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и электронно-вычислительные машины; магнитные носители информации, диски звукозаписи; огнетушители; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой» знака (1) относятся к аппаратам для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, оборудованию счетному и вычислительному, носителям информации, оборудованию для тушения огня, автоматам торговым и механизмам для аппаратов с предварительной оплатой. Упомянутые виды товаров 09 класса МКТУ неоднородны товарам 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; вывески светящиеся; выпрямители тока; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; знаки светящиеся; инверторы [электрические]; индикаторы температурные; коробки распределительные [электричество]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; преобразователи электрические; светофоры [сигнальное оборудование]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» заявленного обозначения, относящимся к вспомогательным изделиям и аксессуарам для электро- и радиотехнического оборудования, аккумуляторам, батареям аккумуляторным, устройствам и изделиям электротехническим различного назначения, лазерам. Сравниваемые виды товаров относятся к различным родовым и видовым группам и имеют различное назначение и условия применения.

Кроме того, в перечне товаров 11 класса МКТУ «устройства нагревательные, паропроизводящие (парогенераторные), для тепловой обработки пищевых

продуктов, холодильные, сушильные, вентиляционные, водораспределительные и санитарно-технические» знака (1) отсутствуют товары, которые могли бы признаваться однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ «лампы взрывобезопасные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; номера для зданий светящиеся; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; торшеры; фонари осветительные; фонари уличные» заявленного обозначения. Сравниваемые виды товаров также относятся к различным родовым и видовым группам, производится различными предприятиями и имеют различные условия реализации.

Вместе с тем, товары 09 класса МКТУ «адаптеры электрические; аппараты светосигнальные [проблесковые]; батареи солнечные; батареи солнечные для производства электроэнергии; вывески светящиеся; выпрямители тока; диоды светоизлучающие [СИД]; диоды светоизлучающие органические [ОСД]; знаки светящиеся; инверторы [электрические]; индикаторы температурные; коробки распределительные [электричество]; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; линзы оптические; преобразователи электрические; светофоры [сигнальное оборудование]; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» заявленного обозначения, относящиеся к вспомогательным изделиям и аксессуарам для электро- и радиотехнического оборудования, аккумуляторам, батареям аккумуляторным, устройствам и изделиям электротехническим различного назначения, лазерам, являются однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты электрические, сигнальные, для измерения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» знака (2). Однородность сравниваемых видов товаров обусловлена тем, что они могут иметь одно назначение, условия производства и реализации.

Кроме того, товары 11 класса МКТУ «устройства осветительные» знака (2) обладают высокой степенью однородности по отношению к товарам 11 класса МКТУ «лампы взрывобезопасные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; номера для зданий светящиеся; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; торшеры; фонари осветительные; фонари уличные» заявленного обозначения. Однородность упомянутых товаров 11 класса МКТК обусловлена их к одной родовой группе – световое оборудование. Сравниваемые виды товаров имеют одинаковое назначение (предназначены для освещения), а также могут производиться на одном предприятии.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения однородны услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; дистанционная продажа товаров потребителям; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; оптовая и розничная продажа; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных

товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; сбыт товаров через посредников; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; услуги оптовой и розничной продажи; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям» знака (2). Сравниваемые виды услуг относятся к услугам по продвижению товаров и направлены на повышение спроса на товары, увеличение их сбыта.

Однородность упомянутых видов товаров и услуг в возражении не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено сходство заявленного обозначения и знака (1), а также высокая степень однородности товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. При этом, сходство заявленного обозначения и знака (2), а также отсутствие однородности товаров 09 и 11 классов МКТУ заявленного обозначения и знака (2) приводит к выводу о невозможности смешения сравниваемых товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным

знаком (1) в отношении однородных товаров и услуг 09, 11 и 35 классов МКТУ, и, следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента.

Что касается ссылки заявителя на Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-256/2019, которое, по мнению заявителю, косвенно свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и знаков (1-2), то в упомянутом решении анализируются иные обозначения, существенным образом отличающиеся от заявленного обозначения и знаков (1-2), в связи с чем упомянутая ссылка не опровергает сделанных выше выводов о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие продукции под противопоставленным знаком на рынке Российской Федерации, а также репутация правообладателя знаков (1, 2) не имеют значения, поскольку в рамках анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сравнению подлежат перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (1, 2), а не фактически осуществляемая деятельность и репутация правообладателя противопоставленных регистраций.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2021.