

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 22.06.2020, поданное NIPPON PAINT (Н.К.) COMPANY LIMITED, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701255, при этом установила следующее.




Словесное обозначение « _____ » по заявке №2019701255 с приоритетом от 17.01.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701255. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «  » по свидетельству №592714 [1] с приоритетом от 25.09.2015 в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 02, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель, NIPPON PAINT (H.K.) COMPANY LIMITED, обратился в Палату по патентным спорам с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку №592714 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, в силу того что регистрация вышеуказанного товарного знака была произведена с нарушением пунктов 3, 8, 9 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

- заявитель просит рассмотреть возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019701255 с учетом решения по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку №592714 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.02.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (17.01.2019) поступления заявки №2019701255 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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 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 «  » представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из квадрата синего цвета, на фоне которого расположено стилизованное изображение буквы «n» латинского алфавита, выполненной красным цветом с белой обводкой. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак [1] «  » представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из квадрата темно-синего цвета, на фоне которого расположено стилизованное изображение буквы «n» латинского алфавита, выполненной красным цветом с белой обводкой. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки полностью совпадают по внешней форме, так как состоят из квадрата, на фоне которого расположено стилизованное изображение буквы «n» латинского алфавита, выполненной красным цветом с белой обводкой. Различие в

сравниваемых обозначениях составляет только размер самого изобразительного элемента и цвет квадрата (в заявленном обозначении- синий, а в противопоставленном- темно-синий).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 02 класса МКТУ "лаки; эмали [лаки]; глазури [краски, лаки, покрытия]; грунтовки [праймеры]; краски; политуры; краски эмалевые; краски бактерицидные; лаки битумные; покрытия [краски]; разбавители для лаков; краски огнестойкие; лаки для бронзирования; лак черный/лак асфальтовый; фиксативы [лаки]; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; сгустители для красок; разбавители для красок; вещества связывающие для красок; покрытия [краски] для древесины; сумах для лаков; лаки копаловые; покрытия [краски] для гудронированного картона; заплатки-краски перемещаемые; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; краски алюминиевые; паста серебряная; покрытия необрастающие; краски для керамических изделий; терпентин [разбавитель для красок]» заявленного обозначения являются однородными товарам 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к краскам, веществам красящим и средствам защитным от коррозии, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с

целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по розничной, оптовой продаже товаров с использованием интернет-сайтов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров с использованием теле-магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения являются однородными услуго 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по продвижению товаров», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность товаров и услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Дополнительно коллегия сообщает, что не может принять во внимание просьбу заявителя о том, чтобы данное возражение рассматривалось с учетом решения по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку №592714 в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг 02, 35 классов МКТУ, в силу того что Роспатентом было принято решение от 09.06.2018 об оставлении в силе правовой охраны вышеуказанному товарному знаку.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2020.