


## 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2020, поданное компанией ЛУЧЖОУ ЛАО ЦЗЯО КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748631 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2018748631 с приоритетом от 08.11.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018748631 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ. 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 «NINHAO» по свидетельству №557127 с приоритетом от 14.06.2013 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленного знака [1] по графическому, семантическому и фонетическому критериям сходства;

- словесный элемент «nihao», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения по заявке №2018748631, транслитерируется и произносится как «нихао», в то время как противопоставленный товарный знак «NINHAO» по свидетельству №557127 транслитерируются и произносятся как «НИНХЭО»;

- заявленное обозначение является комбинированным и образовано из изобретенного словесного элемента «nihao», выполненного стилизованным шрифтом в латинице строчными буквами, и изобразительного элемента, представляющего собой полукольцо, расположенное под словесным элементом, причем обозначение выполнено таким образом, что в нем угадывается «смайлик» (нижняя изогнутая линия, может ассоциироваться со ртом, а верхние две галочки - с глазами). Противопоставленный товарный знак по свидетельству №557127 представляет собой словесное обозначение «NINHAO», выполненное обычным шрифтом в латинице, причем все буквы являются заглавными, следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными по графическому критерию сходства;

- принимая во внимание тот факт, что словесный элемент «nihao», входящий в состав заявленного обозначения, имеет устойчивое и достаточно известное смысловое значение (в переводе с китайского языка означает «привет»), а

противопоставленный товарный знак «NINHAO» по свидетельству №557127 является изобретенным и не имеет семантического значения, заявитель обоснованно полагает, что можно утверждать о семантическом несходстве сравниваемых обозначений.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018748631 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.11.2018) поступления заявки №2018748631 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 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 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «  », состоящее из словесного элемента «nihao», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной дуги, расположенной под словесным элементом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак [1] «NINHAO» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «nihao»/«NINHAO».

Так, фонетическое сходство обусловлено сходством начальных «ni-»/«NIN-» и тождеством конечных частей «-hao»/«-HAO», близким составом согласных и тождественным составом гласных звуков, а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных и гласных звуков.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] выполнены шрифтом близким к стандартному, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «nihao» заявленного обозначения является лексической единицей китайского языка и переводится как «привет», см. Интернет, словари, <https://translate.google.ru>.

Вместе с тем, анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «NINHAO» противопоставленного знака [1] отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Кроме того, китайский язык не является широко распространенным на территории Российской Федерации, в связи с чем, словесный элемент «nihao» заявленного обозначения не является широко распространенным словом на территории Российской Федерации, ввиду чего, может восприниматься потребителем как фантазийный.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ «экстракты фруктовые спиртовые; аперитивы; байцзю [китайский алкогольный напиток]; вина; напитки спиртовые; экстракты спиртовые; напитки алкогольные, кроме пива; спирт рисовый; эссенции спиртовые; виски» заявленного обозначения являются однородными товарам 32 класса МКТУ «пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; составы для изготовления ликеров; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товарам 33 класса МКТУ «аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одному виду товаров (алкогольные напитки), соотносятся как род-вид, имеют один круг потребителей и условия реализации.

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

На коллегии, заявитель представил ходатайство, в котором изложена просьба приостановить рассмотрение настоящего возражения, в связи с тем, что им инициирована процедура досрочного прекращения правовой охраны

противопоставленного товарного знака [1] в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации.

Однако, коллегия отмечает, что рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2020,  
оставить в силе решение Роспатента от 21.11.2019.**