

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 09.11.2020 возражение Индивидуального предпринимателя Великодного Владимира Васильевича, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019720149, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Novelio**» по заявке №2019720149 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.04.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 19, 24, 27, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.07.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 09.07.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных

товаров и услуг со знаком «**NOVELIO**» по международной регистрации №1115037 с приоритетом от 16.03.2012, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена имя компании SAINT-GOBAIN ADFORS, 18 avenue d'Alsace - Les Miroirs F-92400 COURBEVOIE (FR) для товаров 24, 27 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 19, 24, 27 классов МКТУ и непосредственно сопутствующим им услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию однородности товаров (услуг) заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1115037.

По мнению заявителя, заявленные на регистрацию товары, например, строительная бумага, армирующие материалы, стекло, материалы нетканые текстильные, а также услуги демонстрация товаров, изучение рынка и пр., не принадлежат к одному роду товаров и имеют иное назначение, чем товары 24, 27 классов МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1115037, представляющие собой ткани из стекловолокна для упрочнения пластмасс, резины, металлов и других материалов, ковры и настенные покрытия из текстильных материалов.

Как отмечается в возражении, товары 27 класса МКТУ «обои» и «стеклообои» не являются товарами одного вида как в техническом, так и в нормативном значении (см. ГОСТ 30834-2020, ГОСТ 52805-2007). «Стеклообои» и «обои» являются самостоятельными видами товаров, относятся к роду «рулонных стеновых покрытий» (см. ГОСТ 52805-2007). Что касается каналов реализации (сбыта), то они являются универсальными для всех видов товаров, в качестве критериев оценки для регистрации товарных знаков законом не установлены, поэтому не могут быть применены.

В возражении также указывается, что потребители не ассоциируют обозначение «Novelio» с каким-либо изготовителем, следовательно, заявленное обозначение не способно ввести кого-либо в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019720149.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.04.2019) поступления заявки №2019720149 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 требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 словесное обозначение «**Novelio**» по заявке №2019720149 с приоритетом от 26.04.2019 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «Novelio» является фантазийным, отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, в письменности которого используются буквы латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**Novelio**» по заявке №2019720149 в качестве товарного знака основан на наличии противопоставленного знака «**NOVELIO**» по международной регистрации №1115037, принадлежащего компании SAINT-GOBAIN ADFORS, Франция.

Противопоставленный знак «**NOVELIO**» по международной регистрации №1115037 с приоритетом от 16.03.2012 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Анализ заявленного обозначения «**Novelio**» и противопоставленного знака «**NOVELIO**» показал, что они включают в свой состав в качестве единственного индивидуализирующего элемента фонетически и графически тождественные фантазийные словесные элементы «Novelio» / «NOVELIO», что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом, близком к тождеству, что заявителем не отрицается.

Что касается вопроса однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2019720149 испрашивается для товаров и услуг 19, 24, 27, 35 классов МКТУ:

19 класс МКТУ - бумага строительная; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы строительные неметаллические; облицовки для стен строительные неметаллические; покрытия строительные неметаллические; стекло строительное;

24 класс МКТУ - материалы нетканые текстильные; материалы пластмассовые (заменители тканей); ткани из стекловолокна текстильные;

27 класс МКТУ - обои текстильные; обои, в том числе стеклообои; покрытия настенные текстильные;

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; оформление рекламных материалов; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама.

В свою очередь правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1115037 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 24 класса МКТУ «*fabrics and mesh fabrics of glass fiber and glass thread, specifically intended for strengthening plastics, rubber, metals, bitumens, plaster and paper, for textile use; wall hangings and wall coverings of textile materials*» (ткани и сетчатые ткани из стекловолокна и стеклоткани, специально предназначенные для упрочнения пластмасс, резины, металлов, битумов, штукатурки и бумаги, для текстильного применения; настенные подвесы и настенные покрытия из текстильных материалов), 27 класса МКТУ «*wallpaper, wall hangings and wall coverings not of textile materials, wall coverings of plastic*» (обои,

настенные подвесы и настенные покрытия не из текстильных материалов, настенные покрытия из пластика).

Анализ заявленного перечня товаров (услуг) показал, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для различного вида стеновых покрытий, применяемых для строительства и ремонта помещений.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака также распространяется на товары, представляющие собой различные настенные покрытия.

Сопоставляемые товары 19, 24, 27 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного относятся к одному роду товаров (стеновые покрытия), имеют одинаковое назначение (предназначены для строительства и ремонта помещений), характеризуются одинаковыми каналами сбыта (строительные магазины), следовательно, однородны.

Кроме того, регистрация товарного знака по заявке №2019720149 испрашивается для услуг 35 класс МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров. В этой связи следует указать, что производственная деятельность, в том числе связанная с изготовлением товаров 24, 27 классов МКТУ, в отношении чего предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1115037, неразрывно связано с осуществлением услуг по их продаже и продвижению, т.е. с заявленными услугами 35 класса МКТУ. Высокая степень сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №1115037, близкая к тождеству, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими знаками, одному производителю. В этой связи усматривается наличие однородности товаров и услуг 24, 27, 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1115037.

Коллегия приняла к сведению довод возражения об отсутствии сведений об ассоциировании в сознании потребителя обозначения «Nevelio» с каким-либо конкретным производителем, однако указанное обстоятельство не устраняет

имеющееся сходство между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по международной регистрации №1115037 до степени их смешения.

Тем самым, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019720149 противоречит требованиям подпункт 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право компании SAINT-GOBAIN ADFORS, Франция на принадлежащий ей товарный знак по международной регистрации №1115037, в отношении однородных товаров (услуг). Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2020.