


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мегал», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 10.10.2018 по заявке № 2018743909 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.11.2019 за № 733010. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нувола», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 733010 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 733010 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «**НУВОЛА**» по свидетельству № 702093, имеющим более ранний приоритет (от 23.08.2018) и зарегистрированным в отношении однородных товаров 10, 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, товары 20 класса оспариваемой регистрации однородны товарам 10, и 20 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 702093. Товары и услуги 24 и 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам и услугам 24 и 35 классов МКТУ, оставшимся в перечне регистрации № 702093 на дату подачи возражения (с учетом ранее принятого решения Роспатента от 26.07.2019).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733010 недействительным в отношении всех товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, касающиеся смыслового значения слова «nivoła», продукции из ротанга, текстиля, медицинской мебели.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения относительно сходства товарных знаков по свидетельствам №№ 733010 и 702093 (отмечено отсутствие смыслового и графического сходства), а также однородности товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ (отмечено иное назначение товаров 10 класса МКТУ, а также приведена ссылка на решение Роспатента от 26.07.2019, в котором исследовалась однородность товаров при разрешении спора между теми же сторонами).

Также в отзыве отмечается, что продукция правообладателя и его услуги известны потребителю, что подтверждается поиском в системе «Яндекс» и сведениями сайта правообладателя, а лицо, подавшее возражение, со своей стороны, не представило доказательств использования противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложена информация с веб-сайтов www.academic.ru, www.slovari.ru, <http://ru.wikipedia.org>, www.yandex.ru, а также копия свидетельства о регистрации доменного имени и распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя.

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

С учетом даты (10.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 733010 (приоритет от 10.10.2018) представляет собой словесное обозначение «**NUVOLA**», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 20 класса МКТУ – *«мебель; матрацы; матрацы детские; матрацы надувные; матрацы туристические; матрацы надувные, за исключением медицинских; кровать с резиновым матрацем, наполненным водой; матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских; каркасы для матрасов; матрасы пружинные; подушки; подушки диванные; подушки декоративные; подушки детские; подушки матрасные; подушки надувные; подушки для поддержания головы младенцев; подушки для поддержки головы; подушки надувные для поддержки шеи; подушки надувные, за исключением медицинских; подушки-фиксаторы для головы младенцев; подушки надувные диванные, за исключением медицинских; кровати; кресла; кровати надувные, за исключением медицинских; обстановка мебельная; основания для кроватей; валики для поддерживания подушек; колыбели; комоды; консоли [мебель]; подголовники [мебель]; подставки [мебель]; полки для мебели; полки [мебель]; столы; столики туалетные; стулья [сиденья]; табуреты; табуреты для ног; тюфяки соломенные; фурнитура для кроватей неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; ширмы [мебель]; ящики из дерева или пластика»,* товаров 24 класса МКТУ – *«чехлы на пружинные матрацы; покрывала бумажные для матрасов; простыни, пригнанные к матрасу, например на резинке; одеяла; одеяла из текстиля; шерстяные одеяла; одеяла стёганные ватные; пуховики [одеяла пуховые]; белье постельное; белье для бытового использования; белье для*

домашнего хозяйства; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]» и услуг 35 класса МКТУ – «услуги по оптовой или розничной продаже мебели, постельного белья, матрацев, одеял, подушек, чехлов на матрацы».

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, приводятся сведения о товарном знаке по свидетельству № 702093, имеющем более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 702093 (приоритет от 23.08.2018), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «**НУВОЛА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10, 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ словесных оспариваемого и противопоставленного обозначений по фонетическому и смысловому факторам сходства показал, что они являются фонетически тождественными, при этом слово «НУВОЛА» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита итальянского слова «NUVOLA» (облако – см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/it-ru/NUVOLA>), что обуславливает возможность ассоциирования сравниваемых словесных элементов в смысловом отношении.

Что касается визуального признака, то он имеет второстепенное значение, поэтому выполнение сопоставляемых слов буквами разных алфавитов не является достаточным основанием для признания сравниваемых товарных знаков несходными.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В отношении однородности товаров и услуг, указанных в свидетельстве № 733010, и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия установила следующее.

Товары «*мебель специальная для медицинских целей*», «*матрацы медицинские для родов*», «*матрацы надувные для медицинских целей*», «*матрацы, наполненные водой, для медицинских целей*», «*кровати, специально приспособленные для медицинских целей*», «*подушки для медицинских целей*», «*подушки для предотвращения образования пролежней*», «*подушки надувные для медицинских целей*», «*подушки от бессонницы*», «*валики надувные для медицинских целей*» 10 класса МКТУ противопоставленного перечня и товары «*мебель*», «*матрацы*», «*матрацы детские*», «*матрацы надувные*», «*матрацы туристические*», «*матрацы надувные, за исключением медицинских*», «*кровать с резиновым матрасом, наполненным водой*», «*матрацы, наполненные водой, за исключением медицинских*», «*каркасы для матрасов*», «*матрасы пружинные*», «*подушки*», «*подушки диванные*», «*подушки декоративные*», «*подушки детские*», «*подушки матрасные*», «*подушки надувные*», «*подушки для поддержания головы младенцев*», «*подушки для поддержки головы*», «*подушки надувные для поддержки шеи*», «*подушки надувные, за исключением медицинских*», «*подушки-фиксаторы для головы младенцев*», «*подушки надувные диванные, за исключением медицинских*», «*кровати*», «*кресла*», «*кровати надувные, за исключением медицинских*», «*обстановка мебельная*», «*основания для кроватей*», «*валики для поддерживания подушек*», «*колыбели*», «*комоды*», «*консоли [мебель]*», «*подголовники [мебель]*», «*подставки [мебель]*», «*полки для мебели*», «*полки [мебель]*», «*столы*», «*столики туалетные*», «*стулья [сиденья]*», «*табуреты*», «*табуреты для ног*», «*тюфяки соломенные*», «*ширмы [мебель]*», «*ящики из дерева или пластика*» 20 класса МКТУ оспариваемой регистрации имеют один вид и/или род, являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми.

Правообладатель в своем отзыве обращает внимание на то, что названные товары имеют разное назначение и разных потребителей, однако коллегия отмечает, что эти товары по причине их природы могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю), что в совокупности с установленной выше высокой степенью сходства сопоставляемых товарных знаков свидетельствует о том, что эти товары следует признать однородными.

Товары «*фурнитура для кроватей неметаллическая*», «*фурнитура мебельная неметаллическая*» 20 класса МКТУ оспариваемого перечня являются частями и

принадлежности к товарам *«мебель»*, следовательно, могут быть признаны однородными товарам 10 класса МКТУ *«мебель специальная для медицинских целей»*, *«кровати, специально приспособленные для медицинских целей»*, поскольку являются взаимодополняемыми, имеют совместную встречаемость и в силу своей природы имеют общий источник происхождения.

Что касается товаров *«вешалки для одежды [плечики]; вешалки для транспортировки [плечики]»*, *«бюсты из дерева, воска, гипса или пластмасс»*, *«изделия бамбуковые»* и *«изделия плетеные»*, обозначенных в возражении в качестве однородных товарам 20 класса МКТУ оспариваемой регистрации, то коллегия не может согласиться с данным указанием, поскольку вид и назначение сопоставляемых товаров разные, отличаются также и условия реализации данных товаров. Так, вешалки являются аксессуарами для хранения и перевозки одежды, зачастую реализуются в отделах бытовых товаров для дома. Бюсты – предметы интерьера, используются при оформлении помещений, однако, имеют иной источник происхождения по сравнению с товарами оспариваемого перечня. Дополнительно, коллегия поясняет, что *«изделия бамбуковые»* и *«изделия плетеные»* представляют собой, прежде всего, изделия, то есть продукцию предприятия, прошедшую все технологические стадии производства и годную к использованию (<http://www.glossary.ru/>). Как видно, понятие «изделие» не означает мебель (это могут корзины и что-то другое), поэтому по роду и виду нельзя сделать вывод об их однородности. Следует заметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения относительно использования противопоставленного товарного знака в отношении названных групп товаров, из которых можно было бы усмотреть возможность смешения товаров, маркируемых сопоставляемыми товарными знаками, вне зависимости от их принадлежности к разным роду и виду.

Товары *«чехлы на пружинные матрасы; покрывала бумажные для матрасов; простыни, пригнанные к матрасу, например на резинке; одеяла; одеяла из текстиля; шерстяные одеяла; одеяла стёганые ватные; пуховики [одеяла пуховые]; белье постельное; белье для бытового использования; белье для домашнего хозяйства; бортики-бамперы для детских кроватей [постельное белье]»* представляют собой

постельные принадлежности. В свою очередь, товары *«материалы для текстильных изделий»* и *«материалы текстильные»*, представляют собой продукцию текстильного производства. Сравнимые товары имеют разные вид, назначение, разный источник происхождения (готовые изделия – с одной стороны и сырье для их изготовления – с другой стороны).

Вместе с тем, товары *«простыни для страдающих недержанием»*, *«клеенки подкладные для больничных коек»* 10 класса МКТУ, имеющиеся в перечне свидетельства № 702093, представляют собой продукцию того же вида и назначения (изделия из ткани, используемые для обустройства постели), что и постельные принадлежности оспариваемой регистрации.

С учетом сказанного, коллегия усматривает однородность всех товаров 24 класса МКТУ товарам 10 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации *«услуги по оптовой или розничной продаже мебели, постельного белья, матрацев, одеял, подушек, чехлов на матрацы»* имеют уточнение в отношении товаров, с которыми связано их оказание, вместе с тем такое уточнение не меняет их отнесение к родовой группе услуг *«продвижение товаров»*, к которой относится большинство услуг противопоставленного перечня (например, *«продвижение продаж для третьих лиц; демонстрация товаров; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; распространение образцов; реклама; управление потребительской лояльностью»*).

Отнесение данных услуг к общей родовой группе обуславливает также их общее назначение, что в совокупности с высокой степенью сходства сопоставляемых товарных знаков свидетельствует об их однородности.

При оценке вероятности смешения сравниваемых товарных знаков коллегией приняты во внимание также положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» № 10 от 23.04.2019, согласно которым 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.

Что касается оценки иных обстоятельств, которые могут повлиять на вероятность смешения, коллегия отмечает, что материалы, касающиеся фактической деятельности сторон спора, исследовались Роспатентом при принятии решения от 26.07.2019 в отношении правомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку.

Так, в упомянутом решении установлено, что ООО «Нувола» осуществляло ранее 23.08.2018 деятельность, связанную с производством и поставкой матрасов, подушек, кроватей и наматрасников. При этом ООО «МЕГАЛ» указывало ранее, что *«материалы для текстильных изделий», «вешалки для одежды (плечики)», «вешалки для транспортировки», «изделия бамбуковые», «изделия из ротанговой пальмы»* не однородны деятельности ООО «Нувола».

В отношении оказания услуг деятельность ООО «Нувола» не была признана доказанной. При этом упомянутое решение не оспаривалось в суде.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В отношении особого мнения правообладателя коллегия отмечает, что выводы коллегии, изложенные в настоящем заключении, не порочат ранее принятое решение Роспатента от 26.07.2019. В рассматриваемых спорах установлению подлежат разные обстоятельства, учет приоритета прав какого-либо из лиц в рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса не соответствует существующей практике.

Доказательства, представленные ООО «Нувола», не позволяют сделать вывод о действительной известности указанного лица и товаров, которые оно производит.

При указанных обстоятельствах сравнению подлежат, прежде всего, сами товарные знаки и товары, указанные в перечнях свидетельств.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733010 недействительным полностью.