

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 возражение от 05.03.2007 против предоставления правовой охраны комбинированному знаку обслуживания со словесным элементом «SUPER NovA» по свидетельству №281612, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НОРМА», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Знак обслуживания по свидетельству №281612 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.01.2005 по заявке №2003719545/50 с приоритетом от 08.10.2003 на имя Закрытого акционерного общества «Юникон-ДВ», г.Владивосток (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Оспариваемый комбинированный знак обслуживания представляет собой прямоугольник зеленого цвета. В верхней части прямоугольника расположен словесный элемент «SUPER», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом желтого цвета, под которым размещено слово «NovA», исполненное оригинальным шрифтом буквами различной величины латинского алфавита красным цветом с белой обводкой. Знак зарегистрирован в красном, желтом, зеленом, белом цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2007 против предоставления правовой охраны данному комбинированному знаку обслуживания, в котором выражено мнение о том, что регистрация №281612 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак по свидетельству №281612 сходен до степени смешения с товарными знаками (свидетельство №176467, с приоритетом от 24.12.1998 [1], свидетельство №157025, с приоритетом от 27.03.1996 [2], свидетельство №155322, с приоритетом от 23.11.1994 [3]), ранее зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- рассматриваемый знак обслуживания и противопоставленный товарный знак «SUPER NOVA» [3] являются фонетически и семантически тождественными;

- при сравнении исследуемого знака обслуживания «SUPER NovA» и товарного знака [1] установлено сходство до степени смешения вследствие фонетической и семантической тождественности словесных элементов «Nova» в сравниваемых знаках. В переводе со многих европейских языков слово «Nova» означает «Новая звезда», «новинка», «новость, новшество, нечто (совершенно) новое»;

- сходными следует признать оспариваемый знак и знак [2], т.к. словесные составляющие «Nova» [Нова] и «НОВО» имеют одно и тоже смысловое значение (Ново – вновь, впервые; выражает понятие нового, противоположное старому) и практически полностью совпадают по звучанию;

- отсутствие графического сходства сопоставляемых выше обозначений, обусловленное использованием букв различных алфавитов и видов шрифтов, является недостаточным для вывода об отсутствии сходства знаков по причине установленного фонетического и семантического сходства;

- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» оспариваемой регистрации №281612 являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» [3], услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров» [1], услугам 42 класса МКТУ «услуги по реализации товаров, включая услуги

розничной и оптовой торговли», т.к. они имеют одно и тоже назначение и у них одни и те же потребители.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному знаку обслуживания со словесным элементом «SUPER NovA» по свидетельству №281612 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- В.Г.Гак, К.А.Ганшина «Новый французско-русский словарь», М, Изд-во «Русский язык», 1998г., на 3 л. [4];

- В.К.Мюллер «Англо-русский словарь», М., «Русский язык», 1985г., на 3 л. [5];

- «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2004г., на 2 л. [6];

- «Словарь русского языка», М., Изд-во «Русский язык», 1982г., на 2 л. [7];

- «Большой немецко-русский словарь», М., Изд-во «Русский язык», 2000г., на 3 л. [8];

- консультация Роспатента, на 3 [9];

- сведения из Интернет dic.academic.ru, на 4 л. [10];

- свидетельства №№281612, 155322, 176467, 157025 на товарные знаки, на 7 л. [11].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, правообладатель представил отзыв от 03.09.2007, существо доводов которого сводится к следующему:

- графическое сходство оспариваемого знака и товарного знака [3] полностью отсутствует, т.к. знаки отличаются композиционно, по цвету, внешней форме, семантике, по характеру изображения. Сходство словесных элементов не влияет на общее восприятие знака. Сравнимые услуги 35 класса МКТУ не однородны, т.к. «продвижение товаров [для третьих лиц]» предполагает

получение оплаты со стороны лиц, которые заинтересованы в продаже товаров потребителями, а услуга «агентства по импорту-экспорту» - это получение оплаты от третьих лиц за содействие в области оформления экспортно-импортных операций;

- графическое и семантическое сходство противопоставленного знака [1] и рассматриваемого знака также отсутствует, в связи с чем проверка на однородность услуг не проводится;

- словесный товарный знак [2] отличается композиционно, по цвету, внешней форме, по характеру изображения, по виду используемого шрифта и письменности от исследуемого знака обслуживания. Смысловое значение сравниваемых словесных элементов «НОВО» [2] и «SUPER NovA» не тождественно. Учитывая отсутствие сходства сопоставляемых знаков, анализ на однородность услуг не проводится.

В связи с изложенным правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2007 и оставить в силе правовую охрану комбинированного знака обслуживания со словесным элементом «SUPER NovA» по свидетельству №281612.

К отзыву приложены следующие дополнительные материалы:

- Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру, на 1 л. [12];
- С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М., 2002г., с.419 [13];
- slovari.yandex.ru, на 1 л. [14].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.10.2003) поступления заявки №2003719545/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №281612 представляет собой комбинированное обозначение в виде вытянутого по горизонтали прямоугольника зеленого цвета. В центральной части прямоугольника крупными буквами разной величины латинского алфавита оригинальным шрифтом красного цвета с белой окантовкой выполнен словесный элемент «NovA». Над этим словом посередине расположен словесный элемент «SUPER», выполненный в желтом цвете буквами латинского алфавита более мелким шрифтом по сравнению со словом «NovA». Знак обслуживания исполнен в красном, желтом, зеленом, белом цветовом сочетании. Слово «SUPER» не является предметом самостоятельной правовой охраны. Данному знаку предоставлена охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Анализ рассматриваемого знака обслуживания показал, что по своему пространственному значению доминирующее положение в оспариваемом знаке занимают словесные элементы «SUPER NovA». Указанные элементы являются наиболее запоминающимися в силу своего словесного характера и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Изобразительная часть обозначения, исполненная в виде прямоугольника, служит лишь фоном для словесных элементов «SUPER NovA», которые несут в себе основную индивидуализирующую нагрузку знака.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде треугольника, разделенного на черный и белый цвет. Словесный элемент «NOVA» в знаке изображен с высокой степенью стилизации, которая затрудняет его прочтение, в связи с чем данное слово воспринимается как дополнительный элемент к изображению

треугольника. Знак зарегистрирован в отношении товаров 12, 17 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «НОВО», выполненное заглавными буквами русского алфавита жирным стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена для товаров 06, 07, 11, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Комбинированный противопоставленный знак обслуживания [3] включает в свой состав стилизованное изображение шагающего мужчины по земному шару, вокруг которого расположены изображения различных небесных тел. В нижней части знака помещен словесный элемент «SUPER NOVA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена охрана в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и знака [1] показал, что они не являются сходными на основании следующего.

В сопоставляемых знаках изобразительные элементы различаются по внешней форме, смысловому содержанию (различные геометрические фигуры), цветовой гамме. Словесный элемент в знаке [1] в результате своего оригинального графического написания утратил словесный характер, в силу чего не может быть признан сходным со словесным элементом «SUPER NovA» рассматриваемого знака. Учитывая то, что сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения, анализ на однородность услуг не является необходимым.

Противопоставленный товарный знак [2] по смысловому значению отличается от исследуемого знака обслуживания, т.к. слово «НОВО» - первая часть сложных слов со значением: 1) новый, впервые появившийся; 2) относящийся к новым местам, к новому месту; 3) противоположность древнему, следующий за ним; 4) сверх, очень, напр. новомодный; 5) только что начинающий что-нибудь, приступающий к чему-нибудь; являющийся новичком (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», М, «АЗЪ», 1993г., с.430), в то

время как словесный элемент «SUPER NovA», состоящий из двух значимых слов «SUPER» и «NovA» в переводе с английского языка имеет значение «супер новая звезда», «новая звезда высшего качества» и т.д. (см. slovari yandex.ru).

Сравниваемые словесные элементы «SUPER NovA» и «НОВО» не сходны фонетически, поскольку состоят из разного количества слов (2 и 1), следовательно, имеют разный состав гласных и согласных букв, звуков, звукосочетаний, число слогов и ударение в знаках также являются различными.

По графическому критерию сопоставляемые знаки следует признать не сходными, т.к. знак [2] является словесным и состоит из одного слова, написанного буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом, в то время как рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, содержащее изобразительный элемент в виде прямоугольника и вписанных в него словесных элементов, выполненных одно под другим буквами латинского алфавита, при этом слово «NovA» исполнено оригинальным шрифтом. Цветовое сочетание, используемое в обозначениях, также различно.

На основании вышеизложенного оспариваемый знак обслуживания по свидетельству №281612 не является сходным с противопоставленным товарным знаком [2], в связи с чем сравнение услуг на степень однородности нецелесообразно.

Сопоставление исследуемого комбинированного знака обслуживания и противопоставленного знака [3] показало, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав семантически и фонетически тождественные словесные элементы «SUPER NovA»/«SUPER NOVA».

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, заключающиеся в различном расположении словесных элементов, в исполнении разных изобразительных элементов в обозначениях, не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «SUPER NovA»/«SUPER NOVA».

Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» противопоставленного знака [3] направлены на продвижение товаров, поэтому они являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации №281612, т.к. они преследуют одни и те же цели (реализовывать товар) и круг потребителей у них один и тот же (хозяйствующие субъекты).

Степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

В этой связи, в случае маркировки рассматриваемых услуг обозначениями, содержащими в своем составе тождественный словесный элемент «SUPER NOVA», высока вероятность смешения знаков.

В силу установленного сходства до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №281612 комбинированного знака обслуживания со словесным элементом «SUPER NovA» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Представленное в Палату по патентным спорам особое мнение от патентного поверенного А.Д. Кудаква не может быть рассмотрено и учтено в данном решении, поскольку он не являлся лицом, участвующим в рассмотрении возражения от 05.03.2007. В своем решении коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась пунктом 4.7 Правил ППС, где установлено, что лица, участвующие в рассмотрении возражения, вправе представить особое мнение в письменном виде на заседании коллегии или в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.03.2007 и признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «SUPER NovA» по свидетельству №281612 недействительным полностью.