

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 28.11.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Aslan Khabliev, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента от 28.01.2019 по знаку по международной регистрации №1365609, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 02.06.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 15.06.2017 за №1365609 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1365609 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение **NOBILE**, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и словесный элемент «NOBILE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 28.01.2019, знаку по международной регистрации №1365609 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30, 32, 33 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак (1) сходен до степени смешения со следующими товарными знаками и обозначением:

- **COGNAC NOBILE** по международной регистрации №756503 с приоритетом от 20.04.2001 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Altia Plc (Финландия) в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ;

- **NOBLE** по свидетельству № 463313 с приоритетом от 15.06.2011 – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Белуга Брендс», Московская обл., г. Звенигород в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

**NOBLE**

- **НОБЛ** по свидетельству № 566254 с приоритетом от 27.03.2014 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Белуга Брендс», Московская обл., г. Звенигород в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ;



- по свидетельству № 480472 с приоритетом от 17.11.2011 – (5), зарегистрированным на имя Нобл Групп Лимитед, Бермудские острова в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- **NOBLE** по свидетельству № 347059 с приоритетом от 20.02.2007 – (6),

зарегистрированным на имя Нобл Груп Лимитед, Бермудские острова в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;



- по международной регистрации №808831 с конвенционным приоритетом от 22.01.2003 – (7), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя NOBLE CHOCOLATES (Бельгия) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- **NOBLE** по заявке №2016749042, поданной 23.12.2016 на имя Лопатникова Семена Юрьевича, Москва – (8), по которой принято решение о регистрации товарного знака в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, экспертиза отмечает, что противопоставление по знаку



AQUANOBILE по международной регистрации № 1292165 – (9) может быть снято, в связи с предоставлением письма-согласия от владельца данной регистрации.

В Роспатент 28.11.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставления (2) и (8) могут быть сняты, так как правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письменное согласие на регистрацию рассматриваемого знака (1) в отношении всех заявленных товаров; по противопоставленной заявке (8) Роспатентом 02.04.2019 принято решение о признании заявки №2016749042 отозванной;

- что касается противопоставленных знаков (3, 4, 5, 6, 7), то заявитель отмечает, что они не являются сходными до степени смешения с рассматриваемым знаком (1), поскольку отличаются по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, в виду нижеследующего:

- с точки зрения фонетики сравниваемые знаки (1) и (3, 4, 5, 6, 7) содержат разное количество букв, звуков и слогов;

- в сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, так в рассматриваемом знаке (1) сочетание изобразительного и словесного элементов формирует образ благородной и гордой птицы (орла или ястреба), семантика противопоставленных знаков (3, 4, 5, 6, 7) обусловлена исключительно значением слов, входящих в их состав, которая не совпадает с семантикой знака (1);

- визуально сравниваемые знаки производят разное общеэстетическое впечатление, обусловленное тем, что рассматриваемый знак (1) «...является для потребителей более объемным и запоминающимся из-за присутствия в его составе яркого и лаконичного графического элемента в виде изображения птицы в круге...», противопоставленные знаки (3, 4, 6) являются словесными, противопоставленные знаки (5, 7) включают другие изобразительные элементы (стилизованная латинская буква «N», расположенная в круге (знак (5)) и овал черного цвета (знак (7)));

- заявитель также обращает внимание, что владельцем противопоставленного знака (9) является кипрская компания OCTABIEN HOLDINGS LIMITED, директором которой является заявитель по рассматриваемому знаку (1), что косвенно свидетельствует о том, что, заявитель является владельцем знака (9).

Поскольку знаки (1) и (9) содержат тождественный изобразительный элемент



, а также словесный элемент **NOBILE**, то очевидно, что потребители будут ассоциировать рассматриваемый (1) с уже существующим знаком (9), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, являющимися однородными заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ.

Учитывая, что знак (9) существует уже около трех лет и знаком потребителю, усиливается различительная способность рассматриваемого знака.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.01.2020, заявитель обратил внимание, что его основная деятельность связана с производством винной продукции, в то время как владельцы противопоставленных знаков такую деятельность не осуществляют.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1365609 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации (1).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака (2);
2. Сведения по противопоставленной заявке (8);
3. Копия письма-согласия от владельца противопоставленного знака (9);
4. Распечатки словарно-справочных материалов (значения слов: *nobile*, *cognac*, *Noble*, *chocolates*, *experience in quality*);
5. Распечатка с сайта [www.facebook.com](http://www.facebook.com) сведений о продукции заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.06.2017) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1365609 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпунктов 1, 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, заявленными на регистрацию (статья 1492 Кодекса) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной;

- 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;

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Анализ знака по международной регистрации №1365609 на соответствие требований пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Знак **NOBILE** по международной регистрации №1365609 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы и словесный элемент «NOBILE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) противопоставлены следующие товарные знаки и обозначение:

- знак **COGNAC NOBILE** по международной регистрации №756503 – (2), представляющий собой словесное обозначение, включающее слова «COGNAC» (являющийся неохраняемым элементом знака) и «NOBILE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

- товарный знак **NOBLE** по свидетельству № 463313 – (3), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;

**NOBLE**

- товарный знак **НОБЛ** по свидетельству № 566254 – (4), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом;



- знак по свидетельству № 480472 – (5),

представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «NOBLE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде круга черного цвета, внутри которого расположена буква «N», исполненная в оригинальной графике;

- товарный знак **NOBLE** по свидетельству № 347059 – (6),

представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом;



- знак по международной регистрации №808831 – (7),

представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде овала черного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «NOBLE» и «Chocolates» (неохраняемый элемент знака), выполненные буквами латинского алфавита. В нижней части знака расположен словесный элемент «EXPERIENCE IN QUALITY» (неохраняемый элемент знака);

- обозначение **NOBLE** по заявке №2016749042 – (8), представляющее собой

словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Следует отметить, что Роспатентом 02.04.2019 было принято решение о признании заявки №2016749042 (8) отозванной. Правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил согласие на регистрацию рассматриваемого знака (1) в отношении всех заявленных товаров, указанных.

С учетом изложенного противопоставления (2) и (8) могут быть сняты.

В этой связи анализ знака (1) на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных знаков (3, 4, 5, 6, 7).



Сравнительный анализ рассматриваемого знака (1) и противопоставленных знаков (3, 4, 5, 6, 7) показал, что они содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «NOBILE» - «NOBLE» - «НОБЛЬ», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку являются основными или единственными элементами сравниваемых знаков.

Фонетическое сходство указанных элементов характеризуется наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением, близким составом гласных и одинаковым составом согласных.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова являются лексическими единицами итальянского и английского языков, так слово «NOBILE» в переводе с итальянского языка на русский язык означает – благородный, дворянский, аристократический, знатный; слово «NOBLE» («НОБЛЬ» - его транслитерация) в переводе с английского языка на русский язык означает – благородный, великодушный; величавый, величественный; титулованный, знатный, см. <https://dic.academic.ru/>, что позволяет признать сравниваемые словесные элементы сходными по семантическому признаку сходства в силу подобия заложенных в знаках понятий.

Исполнение сравниваемых словесных элементов «NOBILE» - «NOBLE» рассматриваемого (1) и противопоставленных знаков (3, 4, 5, 6, 7) буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом наличие изобразительных элементов в знаках (1) и (5, 7) в данном случае не влияет на вывод об их сходстве, поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетического и семантического сходства доминирующих словесных элементов.

С учетом изложенного коллегия полагает, что сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, признаются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно решению Роспатента знаку отказано в предоставлении правовой охраны в отношении следующих товаров:

- 29 класса МКТУ – «*edible oils and fats / пищевые масла и жиры*»;

- 30 класс МКТУ – «*Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery products; edible ices; sugar, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment / Кофе, чай, какао и искусственный кофе; рис; тапиока и саго; мука и препараты из злаков; хлеб, мучные и сахаристые изделия; лед пищевой; сахар, мед, золотой сироп; дрожжи, разрыхлитель; поваренная соль; горчицы; уксус, соусы (приправы); специи; лед для охлаждения*»;

- 32 класс МКТУ – «*Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; beverages based on fruit and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages / Пиво; минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; напитки на основе фруктов и фруктовых соков; сиропы и другие препараты для приготовления напитков*»;

- 33 класс МКТУ – «*Alcoholic beverages (except beers) / Алкогольные напитки (кроме пива)*».

С учетом изложенного анализ однородности проводится в отношении указанных выше товаров.

Правовая охрана противопоставленному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «икра».

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров:

- 32 класса МКТУ – «*пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе: аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки*

*на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков»;*

*- 33 класса МКТУ – «алкогольные напитки (за исключением пива), в том числе: аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе 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»;*

Правовая охрана противопоставленному знаку (5) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «сахар, какао, кофе».

Правовая охрана противопоставленному знаку (6) предоставлена, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «реклама; анализ и исследование рынка; консультации по управлению бизнесом и консультирование по деловым вопросам; услуги в области общественных отношений; услуги по стимулированию сбыта и продвижению товаров, маркетинговые и рекламные услуги; информация деловая; услуги агентств по импорту-экспорту; услуги в области розничной торговли, оптовой торговли, сбыта и экспорта химикатов, топлива, экологически

*чистого топлива, металлов, стали, сплавов, минералов, руд, сельскохозяйственных, садово-огородных и лесных продуктов, сахара и злаков».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (7) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«шоколад и шоколадные продукты такие как, пралине, конфеты в форме морепродуктов и фруктов».*

Таким образом, сопоставляемые товары 30, 32, 33 классов МКТУ перечней знаков (1) и (4,5) могут быть отнесены к одному виду товаров («кондитерские изделия», либо «сахар; чай, кофе, какао и напитки на их основе», либо «безалкогольные напитки», либо «напитки алкогольные»), имеют одно назначение, один круг потребителей (широкий круг потребителей), один рынок сбыта (оптовые и розничные сети), взаимодополняемы, в силу чего признаются коллегией однородными.

Коллегия отмечает, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

Товары 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака (1) представляют собой продукты сельскохозяйственного производства, а также злаковые продукты. Услуги, указанные в перечне противопоставленного знака (6), включают услуги, связанные с продажей сельскохозяйственных, садово-огородных и лесных продуктов, сахара и злаков, т.е. товаров 29, 30 классов МКТУ, т.е. товары 29, 30 классов МКТУ коррелируют с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного знака (6), следовательно, являются однородными.

Коллегия также учитывала, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства сравниваемых обозначений, предназначенных для их маркировки. Поскольку рассматриваемый знак (1) и противопоставленные знаки (3, 4, 5, 6, 7) обладают высокой степенью сходства и предназначены для маркировки товаров широкого потребления, краткосрочного действия, в связи с чем высока опасность смешения товаров (услуг) при маркировке этими знаками. Указанное обусловило более строгий подход коллегии к оценке однородности.

Что касается довода заявителя относительно того, что правообладатели противопоставленных знаков не осуществляют деятельность по производству винной продукции, которая является основной для заявителя, то коллегия отмечает, что оценке подлежат товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (3, 4, 5, 6, 7), и товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемому знаку (1).

Довод заявителя относительно того, что Aslan Khabliev, Швейцария (заявитель по рассматриваемому знаку) косвенно является владельцем знака (9), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 и 33 классов МКТУ, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку фактически владельцем знака (9) является другое лицо (кипрская компания OSTABIEN HOLDINGS LIMITED). Товары 32 класса МКТУ, в отношении которым предоставлена правовая охрана знаку (9) однородны только части заявленным товарам 32 класса МКТУ, относящимся к безалкогольной продукции. Кроме того, как было указано выше, знак (1) сходен до степени смешения с товарным знаком (4) в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что знак по международной регистрации №1365609 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (3, 4, 5, 6, 7) в отношении однородных товаров и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2019.**