

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 16.03.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парли», г. Казань (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765768, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения в качестве товарного знака по
заявке №2019765768 с датой поступления в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности от 19.12.2019 испрашивается на имя
заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой сочетание стилизованного изображения цветка, расположенного в левой верхней части обозначения, и латинских букв «O H N M», выполненных в стиле японского шрифта. Между буквами расположены стилизованные изображения лепестков.

Решение Роспатента от 26.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц товарным знаком «НАНАМИ NANAMI» по свидетельству №570090 [1] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, а также со знаком «NANAMI» по международной регистрации № 751368 [2] в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в отличие от противопоставленных знаков начинается с гласной буквы «О», две буквы «А» зашифрованы в изображениях лепестков, буква «i» также выполнена в оригинальном шрифте;

- заявленное обозначение является комбинированным товарным знаком с преобладанием графической части, где большую часть обозначения занимает изобразительный элемент в виде цветка и его лепестков в японской стилизации, ассоциирующейся с сакурой;

- именно изобразительный элемент в заявленном обозначении является сильным элементом в отличие от словесной части знака, состоящей из латинских букв, которая является несущественным элементом обозначения;

- неверно противопоставлен товарный знак «НАНАМИ NANAMI»[1], где первой буквой является звонкая согласная русская «Н», в то время как в заявленном обозначении первой является гласная буква «О», а второй – латинская «Н», т.е. русская буква «Х» - фрикативный глухой звук;

- графическое, семантическое и звуковое различие заявленного обозначения и товарного знака [1] не может привести к их смешению и введению потребителей в заблуждение;

- знак по международной регистрации «NANAMI» также является словесным и начинается с латинской буквы «Н», а заявленное обозначение – с буквы «О»;

- заявленное обозначение представляет собой единую композицию, что также подтверждается сведениями с сайта заявителя, на котором размещена серийная линейка продукции, маркированной единым словом «ОХанами».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке №2019765768.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (19.12.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019765768 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ - абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей; бруски для полирования;

бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; глиттеры для ногтей; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для кожи; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое;

масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для глаз гелевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; патчи для глаз гелевые косметические; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; порошки зубные; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты для чистки химические бытовые; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых

целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические; средства косметические для детей; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни; шампуни для

животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло].

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных выше товаров на основании его несоответствия требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения со знаками [1-2].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение

NANAMI
НАНАМИ

. Знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ – абразивы; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; аэрозоль для освежения полости рта; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для удаления волос; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; грим; дезодоранты для человека или животных; депилятории; духи; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; карандаши косметические; красители косметические; крахмал [аппрет]; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски

косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла, используемые как очищающие средства; молочко туалетное; мыла; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; палочки и тампоны ватные для косметических целей; пасты зубные; порошки зубные; пемза; полоски для освежения дыхания; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для полирования; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудения косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты солнцезащитные; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра для макияжа; пятновыводители; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства косметические; средства косметические для животных; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; тальк туалетный; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья животных; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные.

Знак [2] также является словесным и представляет собой обозначение «HANAMI», охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ - bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics; hair lotions, dentifrices (отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; чистящие, полирующие, обезжиривающие и абразивные препараты; мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика; лосьоны для волос, средства для ухода за зубами).

В результате сравнительного анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и указанных знаков установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующими факторами.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «OHANAMI», выполненного оригинальным шрифтом, в котором буквы «а» и «і» выполнены стилизованным шрифтом, и изобразительного элемента в виде цветка, расположенного над буквами «О» и «Н». При этом следует отметить, что, несмотря на стилизованный шрифт, словесный элемент легко читается, не утратив своего словесного характера. И именно словесный элемент в заявленном обозначении, а не изобразительный, как указывает заявитель в своем возражении, в данном случае является сильным, индивидуализирующим элементом товарного знака, так как он легче запоминается, в том числе в силу своего оригинального исполнения.

В связи с указанным сравнение словесного элемента «OHANAMI» заявленного обозначения со словесными знаками «NANAMI HANAMI» [1] и «HANAMI» [2] по фонетическому признаку сходства словесных обозначений позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые словесные элементы являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное

фонетическое вхождение товарного знака [2] в заявленное обозначение, кроме того, сравниваемые словесные элементы имеют близкие и совпадающие звуки в сравниваемых обозначениях, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, совпадающие слоги и их расположение, близкий состав гласных и согласных звуков и ударение.

Что касается графического сходства сравниваемых обозначений, то в данном случае оно определяется на основании таких признаков как графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположение букв по отношению друг к другу, а также алфавит, буквами которого написано слово. Использование букв одного алфавита, похожее начертание букв «Н», «N», «М», сходство букв «А» и «I» (несмотря на их стилизацию в заявленном обозначении), а также длина словесных элементов, обусловленная близким количеством составляющих их букв, позволяют сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по визуальному критерию их сходства.

Оценить семантику сравниваемых обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

Анализ перечней товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал их однородность, поскольку они либо совпадают по виду (являются идентичными), либо относятся к одним родовым группам товаров (отбеливающие препараты и другие вещества для стирки; моющие средства, средства для чистки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметические средства; лосьоны для волос, средства для ухода за зубами), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается в возражении.

Таким образом, установленное выше сходство сравниваемых обозначений с учетом имеющейся однородности товаров 03 класса МКТУ свидетельствует о

возможности смешения этих товаров в гражданском обороте при маркировке их сопоставляемыми знаками, что является основанием для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2021.