

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 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.06.2019, поданное Закрытым акционерным обществом «ФармФирма «Сотекс», Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный р-н, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.09.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017718636, поданной 12.05.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

NOX

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 07.09.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, всех услуг 39 классов МКТУ по заявке № 2017718636 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05, части услуг 35, всех услуг 42 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2] по свидетельству № 434578 (приоритет от 17.09.2009),



[3] по свидетельству № 434579 (приоритет от 17.09.2009), «**NOAX**» [4] по международной регистрации № 861018, конвенционный приоритет от 11.02.2005, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «Ацъенде Кимике Рьуните Анджелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.», Виале Амелиа, 70 - 00181 Рим – Италия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- [5] по свидетельству № 456157 (приоритет от 31.03.2010), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Пригожина Иосифа Игоревича, 105062, Москва, ул. Покровка, 38, кв. 21, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

- экспертизой указано на фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «NOX» [1,5], «NOAX» [2,4], «НОАКС» [3], а также на однородность сравниваемых товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.06.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.09.2018.

Доводы возражения, поступившего 03.06.2019, сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «NOX» [1,5], «NOAX uno» [2], «НОАКС уно» [3], «NOAX» [4] имеют значительные фонетические (различная фонетическая длина, количество звуков и т.д.), визуальные отличия (наличие графических элементов);
- элемент «NOX» представляет собой имя богини ночи в мифологии. Кроме того, данное обозначение применяется в различных сферах деятельности человека (имя для ребенка, название выставки, название отеля, закливание в фильмах о Гарри Потере и т.д.). Противопоставленные обозначения [2-5] не могут вызвать ассоциаций, сходных с ассоциациями, вызванными обозначением «NOX» [1];

- в рамках досудебного урегулирования заявитель направил правообладателю противопоставленных знаков [2-4] предложение обратиться с заявлением в Роспатент об отказе от права на товарный знак либо заключить договор об отчуждении заявителю исключительного права на указанные товарные знаки в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. По истечении установленного срока для получения ответа заявитель обратился в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков вследствие их неиспользования (дело № СИП-394/2019).

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.06.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 03.06.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.05.2017) заявки № 2017718636 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

NOX

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 05, услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы противопоставлены следующие

товарные знаки:  [2] по свидетельству № 434578 (приоритет от 17.09.2009),  [3] по свидетельству № 434579 (приоритет от 17.09.2009), «**NOAX**» [4] по международной регистрации № 861018, конвенционный приоритет от 11.02.2005. Правовая охрана указанным знакам [2-4] была предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях. Правообладатель: «Ацъенде Кимике Рьюните Анджелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.», Виале Амелиа, 70 - 00181 Рим – Италия.

Правовая охрана товарных знаков [2,3] была досрочно полностью прекращена на основании заявления правообладателя от 04.06.2019 и они не могут быть

противопоставлены заявленному обозначению [1]. Согласно данным «WIPO Madrid Monitor» правообладатель противопоставленного знака [4] отказался от его действия на территории Российской Федерации 20.06.2019, в связи с чем, указанный знак не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].



В отношении противопоставленного товарного знака [5] по свидетельству № 456157 (приоритет от 31.03.2010) коллегия отмечает следующее. Товарный знак [5] является комбинированным, словесные элементы «NOX», «music» выполнены латинским шрифтом на разных уровнях. На заднем фоне словесных элементов выполнен изобразительный элемент в виде кубика с изображением континентов. Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, синий, голубой». Правообладатель: Пригожин Иосиф Игоревич, Москва.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [5] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства заявленного обозначения [1] и доминирующего элемента противопоставленного товарного знака [5] показал тождество звучания элементов «NOX».

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых словесных обозначений показал следующее. Словесный элемент «NOX» сравниваемых обозначений [1] и [5] обладает следующим значением в переводе с английского языка на русский язык: «NOX» - ночь, богиня ночи. См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/nox/en/ru/>. Изложенное показало подобие заложенных в обозначениях [1] и [5] идей.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [5] близки, поскольку словесные элементы «NOX» [1] / [5] выполнены заглавными буквами латинского алфавита. Иные графические элементы противопоставленного товарного знака [5] не приносят иной уровень его восприятия с точки зрения его индивидуализирующей нагрузки, и наиболее значимым элементом остается словесный элемент «NOX».

Таким образом, с учетом сходства доминирующих словесных элементов по всем признакам сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [5] в целом, так как сравниваемые обозначения [1] и [5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуга 35 класса МКТУ «офисная служба» заявленного обозначения [1] идентична соответствующей услуге 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [5], что обуславливает их однородность.

Услуга 35 класса МКТУ «реклама фармацевтических препаратов» заявленного обозначения [1] и услуги 35 класса МКТУ «реклама; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров» противопоставленного товарного знака [5] соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы»), имеют общее назначение (для стимулирования сбыта, формирования спроса, привлечения внимания потенциальных потребителей), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Услуги 35 класса МКТУ «продвижение фармацевтических препаратов для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже фармацевтических препаратов» заявленного обозначения [1] и услуги 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продажа товаров и услуг, в том числе и через Интернет» противопоставленного товарного знака [5] соотносятся как род (вид) («услуги по

продвижению товаров»), имеют общее назначение (для продвижения, продажи товаров на рынке), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки в области фармацевтики; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям в области фармацевтики» заявленного обозначения [1] представляют собой научные исследования, разработки в области фармацевтики, которые напрямую связаны с развитием фундаментальных знаний и достижений медицинских, биологических, химических и других наук, проведением экспериментальных исследований и т.д. Таким образом, заявленные услуги 42 класса МКТУ обозначения [1] и услуги 42 класса МКТУ «исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области косметологии; исследования в области химии; услуги в области химии; анализ химический» противопоставленного товарного знака [5] имеют общее назначение (для создания новых продуктов, в том числе в области фармацевтики), круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Однородность сравниваемых услуг 35, 42 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным. В отношении товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.06.2019, изменить решение Роспатента от 07.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017718636.