

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.12.2022, поданное ООО «НЕВА-Интернэшнл», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720912 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «**НЕВА**  **NEVA**» по заявке №2021720912, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков «НЕВА», «NEVA» (свидетельство № 268449 (1) - приоритет от 06.12.2002; свидетельство № 734289 (2) – приоритет от 23.10.2018; свидетельство № 354537 (3) – приоритет от 18.06.2007; свидетельство № 486138 (4), приоритет от 16.06.2011), зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем знаков (1-4) на является ООО "Твердый знак", г. Санкт- Петербург;

- с серией товарных знаков «НЕВА» (свидетельства № 774261 (5), № 775740 (6), № 775739 (7) - приоритет от 05.09.2016), зарегистрированных на имя ООО "МЛМ Нева трейд", г. Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «НЕВА», зарегистрированным по свидетельству № 379274 (8) с приоритетом от 29.04.2008, на имя ООО "Синема Мир", г. Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков позволяет прийти к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных комбинированных обозначений, поскольку существенную роль в индивидуализации товаров в данном случае играют изобразительные элементы, которые значительно отличаются друг от друга по всем критериям сходства (ввиду различной цветовой гаммы и графического решения).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Решение Роспатента;
2. Распечатки противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.04.2021) поступления заявки №2021720912 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый

выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

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.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смыслоное 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.

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).



Заявленному обозначение « **НЕВА** » было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему были противопоставлены



знаки «НЕВА» (1), «**НЕВА ТРАНЗИТ**» (2), «



(3), «**NEVA** » (4), «*Нева трейд* » (5), «



» (6), «**МЛМ Нева трейд** » (7), «



» (8),

зарегистрированные на иных лиц. Правовая охрана знаков (1-7) распространяется на услуги 35 класса МКТУ, знак (8) зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ. Слово «ТРАНЗИТ» в знаке (2) в отношении услуг 39 класса МКТУ относится к его неохраняемым элементам, слово «трейд» является неохраняемым элементом знаков (5-6), словесные элементы «МЛМ», «трейд» - неохраняемые элементы знака (7).

При сопоставительном анализе сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-8) коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В заявлении обозначении присутствуют как оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения корабля, так и словесные элементы «НЕВА NEVA». Следует отметить, что основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «НЕВА NEVA», которые выполнены крупным шрифтом, все буквы хорошо прочитываются, в силу чего слова «НЕВА NEVA» визуально акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

Сильными элементами противопоставленных знаков «НЕВА» (1),



«НЕВА ТРАНЗИТ»

(2),

«

LUX »

(3),



«NEVA»

»

Нева
трейд

»

(4),

«Нева
трейд»

»



Нева трейд

»

«МЛМ Нева трейд»

(7),



»

(8) являются словесные элементы «НЕВА» / «NEVA», которые является их единственным (1, 4) или основными (2, 3, 5, 6, 7, 8) индивидуализирующими элементами. Что касается словесных элементов «транзит», «трейд» (5, 6, 7), «МЛМ» (7), «кинотеатр» (8), то они относятся к неохраняемым элементам упомянутых знаков. В знаках (2, 3) содержится

два охраняемых словесных элемента, однако, прочтение и начинается именно со словесного элемента «НЕВА» / «NEVA», который помещен на первой строке знака (3) и доминирует визуально, а также находится в начальной позиции в знаке (2).

Таким образом, основными элементами, по которым сравниваемые заявленное обозначение и знаки (1-8) запоминаются потребителями и которые в значительной степени определяют их образ, являются элементы «НЕВА» / «NEVA». Сравниваемые словесные элементы имеют тождественное фонетическое звучание и семантическое значение (река на северо-западе Европейской части России, см. Энциклопедический словарь, 2009, www.dic.academic.ru).

Следует согласиться с заявителем в том, что графически сравниваемые обозначения имеют отдельные отличия в виде их различного композиционного построения, наличия изобразительных элементов в составе заявленного обозначения и знаков (3, 5, 6, 8), наличия дополнительных словесных элементов «lux», «трейд», «транзит», «кинотеатр» в составе знаков (3, 5, 6, 7, 8) и т.д. Вместе с тем, прослеживается визуальное сходство основного индивидуализирующего элемента «НЕВА», выполненного заглавными буквами русского алфавита в заявлении обозначении и знаках (1, 2, 8), словесного элемента «NEVA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита в заявлении обозначении и знаках (3, 4).

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и знаков (1-8), установленное на основе вхождения в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «НЕВА», «NEVA», а также несмотря на отдельные графические отличия.

Для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «специализированные выставки по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению шельфов и океанов». Противопоставленные знаки (1-7) зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ, относящихся к выставкам, ярмаркам. Сравниваемые услуги могут исходить от одного

лица и оказываться в отношении одного круга потребителей, имеют одно назначение (демонстрация и распространение товаров, услуг и (или) информации), что свидетельствует об их однородности.

Услуги 41 класса МКТУ знака (8), относящиеся к услугам в сфере организации и проведения конференций, конгрессов, коллоквиумов, семинаров, симпозиумов являются однородными по отношению к услугам 41 класса МКТУ «специализированные конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океанов и шельфа» заявленного обозначения. Упомянутые виды услуг могут оказываться одним лицом для одних и тех же потребителей и, следовательно, являются однородными.

Таким образом, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и знаков (1-8), а также однородность услуг 35 и 41 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.08.2022.