


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 24.06.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Н.О.М.И», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014738304 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014738304 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.11.2014 на имя заявителя в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «N.O.M.I.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с точками между буквами. Ниже него расположена линия, под которой помещен словесный элемент «quality & comfort», выполненный стандартным, более мелким, шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части композиции расположен графический элемент, представляющий собой стилизованные изображения снежинок, листьев и цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.02.2016 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении приведенных в заявке товаров 18, 25 и

услуг 40, 42 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 1105085, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 18, 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ, однородных товарам 18 и 25 классов МКТУ противопоставленной международной регистрации знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.02.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что общее зрительное впечатление от восприятия заявленного обозначения и противопоставленного знака различается за счет присутствия в заявленном обозначении оригинального и запоминающегося изобразительного элемента, символизирующего смену времен года, а также оригинального шрифтового исполнения, причем заявленное обозначение является вымышленным и читается как «номи», а противопоставленный товарный знак по правилам английского языка читается как «нууми».

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака не только в отношении перечня товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ, для которого было принято оспариваемое решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, но и в отношении всех приведенных в заявке товаров 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ. При этом заявителем не испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 18 класса МКТУ.

К возражению приложены копии страниц каталога продукции заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.11.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 и 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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.


Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «N.O.M.I.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с точками между буквами. Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1105085 от 04.11.2011 представляет собой комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «NOOMI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части этого знака помещен графический элемент в виде изображения двух пересекающихся окружностей. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат разные изобразительные элементы, занимающие в их композициях положение, равноценное положению словесных элементов, в силу чего такие изобразительные элементы играют существенную роль при формировании общего зрительного впечатления от восприятия сравниваемых знаков в целом.

Исходя из этого обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что оригинальность графического элемента заявленного обозначения, включающего в себя много деталей, а также наличие неохраняемого элемента «quality & comfort» делают композицию заявленного обозначения более насыщенной и разнородной по сравнению с композицией противопоставленного знака. При этом существенные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов усиливают визуальное несходство сравниваемых знаков.

Указанные выше обстоятельства обуславливают то, что сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

Кроме того, словесный элемент «NOOMI», входящий в противопоставленный знак, является женским именем шведского происхождения. Произношение этого имени («Нуми») знакомо российскому потребителю, в частности, благодаря шведской актрисе Нуми Рапас, фильмы с участием которой популярны в России.

В свою очередь, словесный элемент «N.O.M.I» не является лексической единицей какого-либо языка, то есть является фантазийным и может быть прочитан как «эн-оу-эм-ай» или «но-ми».

Принимая во внимание смысловое различие и особенности произношения указанных словесных элементов, коллегия усматривает отсутствие сходства у заявленного обозначения и противопоставленного знака по семантическому и фонетическому критериям сходства сравниваемых обозначений.

В силу изложенных выше обстоятельств отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 1105085 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2016, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014738304.**