

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.12.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кальметьевой А.Р., Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019740251, при этом установила следующее.



Обозначение « » по заявке №2019740251 с приоритетом от 14.08.2019 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.08.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019740251 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ «аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание

физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес-тренировки]; обучение айкидо; обучение гимнастике; обучение дзюдо; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги спортивных лагерей; хронометраж спортивных состязаний». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 41 класса МКТУ и всех услуг 35, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент "novo", зарегистрированным на имя Манжос Александр Борисович, 344023, г.Ростов-на-Дону, пр-кт Ленина, 223/1, кв.16 (св-во №739342, приоритет 04.04.2019) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком "НОВО", зарегистрированным на имя Падидах Шими Гхарб Ко., 4-ый этаж, Номер 22, Яс билдинг, Таванир Стрит, Валиаср Стрит, Тегеран, Иран, почтовый индекс 14348-87736 (св-во №713577, приоритет 20.12.2017) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент "Nova", зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "НОВА", 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Поленова, 18, каб. 315 (св-во №687337, приоритет 31.03.2017) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент "НОВО", зарегистрированным на имя УАБ КОНЦЕРНАС "СБА", ул. К. Донелайчио 62 LT-44248 Каунас Литва (св-во №503709, приоритет 21.05.2012) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков "NOVA", "НОВА", зарегистрированных на имя Общество с ограниченной ответственностью "Интервест", 196128, Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.19, корп.1, лит.А, пом.23-Н (св-во №354090, приоритет 27.12.2006,

срок действия регистрации продлен до 27.12.2026; св-во №354089, приоритет 27.12.2006, срок действия регистрации продлен до 27.12.2026; св-во №354088, приоритет 27.12.2006, срок действия регистрации продлен до 27.12.2026; св-во №354087, приоритет 27.12.2006, срок действия регистрации продлен до 27.12.2026) в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент "Nova", правовая охрана которого предоставлена на территории Российской Федерации на имя COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Les Miroirs, 18 Avenue d'Alsace F-92400 COURBEVOIE (м.р. №1383930, приоритет 09.10.2017) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент "Nova", правовая охрана которого предоставлена на территории Российской Федерации на имя «NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.», Ulica Vita Kraigherja 4 SI-2000 MARIBOR (м.р. №989052, приоритет 26.08.2008) в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.


В поступившем возражении, а также дополнении, представленном на заседании коллегии, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение состоит из словесного элемента «NOO» и изобразительного элемента в виде раскрытой книги, который может быть воспринят как буква «М», а не как буква «V»;

- заявленное обозначение относится к категории трудночитаемых, для восприятия его как конкретного слова от потребителей требуются дополнительные рассуждения и ассоциации, поскольку высокая степень стилизации шрифтовых единиц в заявленном обозначении привела к утрате им словесного характера, в связи с чем оно может быть воспринято неоднозначно и не является сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;


- аналогичная позиция была высказана в решении Роспатента относительно



товарного знака «  » по заявке №2014718789, которому противопоставлялся товарный знак «FELLINI»;

- правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №687337 предоставил бессрочное и безотзывное согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019740251 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- правообладатель знака по международной регистрации №1383930 предоставил бессрочное и безотзывное согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019740251 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак «  » по международной регистрации №989052 включает в себя словесные элементы «Nova», «КВМ», а также изобразительный элемент, что обуславливает отсутствие сходства до степени смешения с заявленным обозначением;

- заявленные услуги и услуги, указанные в перечне международной регистрации №989052, являются неоднородными;

- виды деятельности заявителя и правообладателя регистрации №989052, который является кредитной организацией и осуществляет услуги в области банковского дела, финансов, экономических и инвестиционных услуг, не совпадают.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019740251 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков по свидетельству №687337 [1] и по международной регистрации №1383930 [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (14.08.2019) заявки №2019740251 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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 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.

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

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

Смысловое 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).

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019740251 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «NOVO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом над буквой «V» изображена изогнутая линия, от которой вверх идут прямые линии.

Следует отметить, что в заявленном обозначении индивидуализирующим элементом является словесный элемент «NOVO», а присутствующий оригинальный изобразительный элемент над буквой «V» не позволяет его прочесть по-другому, кроме как распространенное слово «NOVO».

Правовая охрана обозначению испрашивается только в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ.

С учетом выданного экспертизой перечня услуг 41 класса МКТУ, коллегия рассматривает следующий перечень услуг 41 класса МКТУ «видеосъемка; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; обучение

практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация балов; организация выставок с культурно- просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; передача ноу-хау [обучение]; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомагнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; развлечение гостей; развлечения; садо [обучение японской чайной церемонии]; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги


образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; услуги светотехников для мероприятий; учреждения дошкольные [воспитание]; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы».

Ввиду того, что заявителем был ограничен перечень заявленных услуг до услуг 41 класса МКТУ, коллегия снимает в качестве противопоставлений товарные знаки по свидетельствам №№739342, 713577, 503709, 354090, 354089, 354088, 354087, поскольку их правовая охрана распространяется на не однородные услуги 35, 43 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой в отношении услуг 41 класса МКТУ противопоставлены товарные знаки по свидетельству №687337, по международной регистрации №№1383930, 989052.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №687337




представляет собой комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение головы панды, под которым расположены словесные элементы «NOVA», выполненные различными цветами буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №687337 выразил согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019740251 в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ [1]. Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №687337 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, потребители не будут путать их на рынке услуг, коллегия считает

возможным снять противопоставление в рамках несоответствия обозначения, требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак по международной регистрации №989052

представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее в своем составе вытянутый по горизонтали прямоугольник, внутри которого помещены изобразительные элементы в виде двух одинаковых зеркальных фигур, и словесные элементы «Nova KBM», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «Nova» является индивидуализирующим элементом обозначения, поскольку буквы «KBM» неохранные, а изобразительные элементы не существенны.

При сопоставительном анализе словесного элемента «NOVO» заявленного обозначения и словесного элемента «Nova» противопоставленного товарного знака установлено их фонетическое сходство, поскольку отличие в конце обозначений только в одной букве, не привлекает к себе внимание потребителя при восприятии обозначений в целом на фоне тождества всех остальных звуков.

Сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что позволяет признать их сходными по графическому признаку. Некоторые отличия в характере букв (заглавные и строчные) и изобразительные элементы в виде простых линий в заявленном обозначении, относятся к незначительным расхождениям в деталях, не влияют на общее визуальное сходство сравниваемых словесных элементов.

Противопоставленный словесный элемент «Nova» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка и представляет собой фантазийное обозначение. В связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Учитывая изложенное, сопоставляемые элементы являются фонетически, графически сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №989052 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ «образование; обеспечение профессиональной подготовки; обучение банковским, финансовым, экономическим и инвестиционным услугам; информация об образовании; обучение; образовательный экзамен; использование электронных (не загружаемых) публикаций в Интернете; публикация текстов (кроме рекламных текстов); организация и проведение семинаров, коллоквиумов, конференций, съездов, симпозиумов; организация и проведение учебных семинаров; организация культурно-просветительских выставок».

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; обучение при помощи симуляторов; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передача ноу-хау [обучение]; садо [обучение японской чайной церемонии]; услуги культурные, образовательные, предоставляемые художественными галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги образовательные, предоставляемые школами; услуги репетиторов, инструкторов [обучение]; учреждения дошкольные [воспитание]» являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №989052, поскольку относятся к родовому понятию «услуги в области культурно-просветительской деятельности, обучение, воспитание», соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителя.


Остальные заявленные услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; дискотеки; игры азартные; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные [развлечение]; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; организация балов; организация досуга; организация и проведение концертов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов [развлекательных]; организация костюмированных представлений для развлечений; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спектаклей [услуги импресарио]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления вальсете; представления театрализованные; представления театральные; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомэгнитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат кинематографического оборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования для игр; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; развлечение гостей; развлечения; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги видеомонтажа мероприятий; услуги гидов; услуги диск-жокеев; услуги звукорежиссеров для мероприятий; услуги казино [игры]; услуги караоке; услуги клубов [развлечение или просвещение]; услуги развлекательные, предоставляемые художественными галереями; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев, за исключением рекламных; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги светотехников для мероприятий; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы» не являются однородными услугами 41 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №989052, так как имеют разное назначение («услуги, предназначенные для образования,

обучения» и «услуги развлекательные», «услуги в области фотографии»), оказываются различными лицами, имеют разный круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №989052 являются сходными до степени смешения в отношении части вышеуказанных однородных услуг 41 класса МКТУ, что не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1383930



представляет собой комбинированное обозначение «», содержащее в своем составе словесные элементы «NOVA BY SAINT-GOBAIN», выполненные буквами латинского алфавита, и изображения в виде двух дуг, расположенных под буквами «NO» и над буквами «VA».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1383930 являются сходными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1383930 предоставлено письмо-согласие [2] на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019740251 только в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; информация о воспитании и образовании; услуги по обучению на симуляторах; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов в образовательной сфере; организация и проведение конференций в образовательной сфере; организация и проведение концертов в образовательной сфере; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; передвижные библиотеки; переподготовка профессиональная;

услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; услуги репетиторов; услуги устных переводчиков; учреждения дошкольные [воспитание]».

Коллегия указывает, что представленное заявителем письмо-согласие [2] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1383930 не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 41 класса МКТУ, относящихся к обучению, воспитанию и культурно-просветительской деятельности, в силу наличия указанного выше сходного противопоставленного товарного знака по международной регистрации №989052, зарегистрированного в отношении услуг 41 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ, как не противоречащее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2020, изменить решение Роспатента от 11.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019740251.