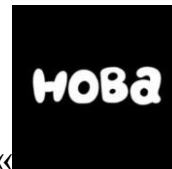
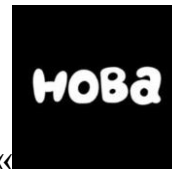


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления





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 поступившее 31.05.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

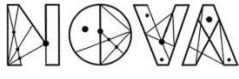




Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.12.2020 за № 1587848 с конвенционным приоритетом от 18.06.2020 на имя Limited Liability Company «Magic Cake» / Общества с ограниченной ответственностью «Меджик Кейк», Республика Беларусь (далее – заявитель), в отношении товаров 28, 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 28.02.2022 знаку по международной регистрации № 1587848 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по причине несоответствия знака по международной регистрации № 1587848 требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1587848 сходен до степени смешения:

- с товарными знаками «», «», «», «» по свидетельствам №№ 354087, 354088, 354089, 354090 (приоритет: 27.12.2006), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интервест», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 632551 (приоритет: 27.07.2016), зарегистрированным на имя Фэшн Нова, ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- со знаками «» и «» по международным регистрациям №№ 494121 (конвенционный приоритет от 01.02.1985) и № 465941 (приоритет от 11.01.1982), зарегистрированными на имя NOVA, Societe en nom collectif, Франция, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 31.05.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 28.02.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответ на предварительный отказ заявителем был представлен оригинал письменного согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям № 494121 и № 465941, в котором выражено согласие в отношении предоставления правовой охраны знаку заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ;

- письменное согласие не было принято во внимание при вынесении окончательного решения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 в отношении испрашиваемого перечня товаров 30 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения обращения представителя заявителя о допущенной Роспатентом ошибке, поступившего 01.04.2022, Роспатентом 02.06.2022 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 в отношении товаров 30 класса МКТУ «zephyr [confectionery]; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas trees; sweets; liquorice [confectionery]; caramels [sweets]; ice cream; pastila [confectionery]; pastilles [confectionery]; fondants [confectionery]; confectionery; sorbets [ices]».

В корреспонденции, поступившей 16.06.2022, заявителем представлены дополнительные доводы, а именно:

- знак заявителя выполнен буквами латиницы и читается как «ХОБА»;
- заявитель является администратором одноименного домена hoba.by;
- информация о продукции под товарным знаком «НОВА» широко представлена в сети Интернет, в том числе на таких популярных сайтах, как ozon.ru, wildberries.ru, irecommend.ru (<https://shop-lot.ru/brand/hoba/>, <https://optlist.ru/company/hoba>, <https://www.patedor.by/brands/hoba>, <https://www.utkonos.ru/item/3471348/konfety-khoba-fruktoy-jagodnyejabloko-vishnja-30-g>, <https://www.wildberries.ru/brands/hoba/pastila>, <https://www.ozon.ru/category/fruktovyje-pastilki-9485/hoba-100092208/>, <https://irecommend.ru/content/fruktovyje-konfety-hoba-yabloko-grusha>);

- наряду со знаком заявителя используется его русская транслитерация «ХОБА» и/или его написание строчными буквами английского алфавита (hoba), благодаря чему потребитель точно знает, как произносится этот товарный знак.

В материалы дела заявителем представлены следующие документы:

(1) Копия письменного согласия компании NOVA, Societe en nom collectif, Франция, от 15.11.2021 с переводом на русский язык.

(2) Копия предварительного отказа от 29.07.2021 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848.

(3) Копия решения Роспатента от 28.02.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848.

(4) Распечатка сведений информационного портала whois в отношении доменного имени hoba.by.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 20.06.2022, заявителем представлены дополнительные доводы, согласно которым заявитель полагает необоснованным отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 также и в отношении заявленных товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ. В частности, заявитель отметил, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 354087, 354088, 354089, 354090, 632551 не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют качественно разное фонетическое воспроизведение и производят разное зрительное впечатление.

С учетом изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 02.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.06.2020) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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

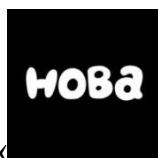
самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

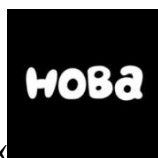
Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).






Знак «» по международной регистрации № 1587848 является комбинированным, представляет собой слово «НОВА», выполненное оригинальным шрифтом белыми буквами на фоне черного квадрата.

Правовая охрана знака по международной регистрации № 1587848 испрашивается на территории Российской Федерации, с учетом уточнения от 20.06.2022, в отношении всех первоначально заявленных товаров и услуг 28, 30 и 35 классов МКТУ.



В результате экспертизы заявленного обозначения было установлено его сходство до степени смешения с товарными знаками «», «», «», «», «» по свидетельствам №№ 354087,



354088, 354089, 354090, 632551, а также со знаками «» и «» по международным регистрациям №№ 494121, 465941.

В отношении противопоставления знаков «» и «» по международным регистрациям №№ 494121, 465941 коллегией установлено, что Роспатентом 02.06.2022 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 в отношении товаров 30 класса МКТУ, что свидетельствует об учете административным органом ранее представленного заявителем письменного согласия компании NOVA, Societe en nom collectif, Франция, в отношении предоставления правовой охраны знаку заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, в части испрашивания правовой охраны знаку «» в отношении товаров 30 класса МКТУ требования заявителя уже удовлетворены решением Роспатента от 02.06.2022.

Вместе с тем, согласно протоколу от 20.06.2022, заявитель оспаривает правомерность отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1587848 также и в отношении заявленных товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, поскольку полагает, что сопоставляемые обозначения не являются сходными.

Противопоставленные товарные знаки «» и «» по свидетельствам №№ 354087, 354088 представляют собой слова «NOVA» и «НОВА», выполненные на белом фоне заглавными буквами латинского и русского алфавитов жёлтого цвета.

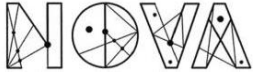
Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 354089, 354090 представляют собой слова «NOVA» и «НОВА»,

выполненные на белом фоне заглавными буквами латинского и русского алфавитов жёлтого цвета, под которыми размещена изогнутая линия синего цвета.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №№ 354087, 354088, 354089, 354090 действует в отношении идентичных перечней услуг 35 и 43 классов МКТУ, а именно:

35 – продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли;







43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в том числе: агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские.





Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 632551 представляет собой комбинированное обозначение в виде слова «NOVA», выполненного оригинально исполненными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 18 и 28 классов МКТУ, а именно:



18 – сумки кожаные для упаковки товаров [конверты, карманы]; сумки для хранения косметики, ключей и прочих личных вещей; сумки кожаные; сумки наплечные; сумки перемётные; сумки дорожные; сумки для одежды дорожные; сумки спортивные; многоразовые сумки для покупок; кошельки многоцелевые [сумки]; ридикюли небольшие [сумки]; сумки;

28 – куклы.




Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «», «», «», «», «» показал, что они являются сходными на основании сходства их основных индивидуализирующих элементов.

Так, противопоставленные товарные знаки «», «», «» по свидетельствам №№ 354087, 354090, 632551 очевидно прочитываются как [но-ва]. Использование стилизации букв в товарном знаке «» по свидетельству № 632551 не влияет на его фонетическое восприятие.

В свою очередь, в заявленном обозначении, также как и в противопоставленных товарных знаках «», «» по свидетельствам №№ 354088, 354089 слово «НОВА» благодаря своему исполнению заглавными буквами, идентичными по начертанию в кириллице и латинице, не может быть однозначно идентифицировано как выполненное в латинице или в кириллице.

Что касается довода заявителя о том, что средний российский потребитель, знакомый с продукцией заявителя и используемым заявителем обозначением, не



будет иметь оснований для восприятия знака «» как слова «нова», то он не может быть признан убедительным, поскольку оценка обозначения производится исходя из возможного его восприятия средним потребителем, как знакомым с этим обозначением, так и нет. При этом анализ осуществляется по отношению к обозначению, которое заявлено. Широкая (повсеместная) известность обозначения «НОВА» российским потребителям, в результате которой прочтение [но-ва] могло быть признано маловероятным, не доказана источниками <https://shop-lot.ru/brand/hoba/>, <https://optlist.ru/company/hoba>, <https://www.patedor.by/brands/xoba>, <https://www.utkonos.ru/item/3471348/konfety-khoba-fruktoy-jagodnyejabloko-vishnja->

30-g,

<https://www.wildberries.ru/brands/hoba/pastila>,

<https://www.ozon.ru/category/fruktovye-pastilki-9485/hoba-100092208/>,

<https://irecommend.ru/content/fruktovye-konfety-hoba-yabloko-grusha>.

Коллегия обращает внимание заявителя на то, что слово «НОВА» отсутствуют как в толковых словарях русского языка, так и в словарях наиболее часто используемых языков, имеющих латинские начертания букв (см., <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&from=ru&to=xx&did=&stype=>, <https://translate.academic.ru/hoba/xx/ru/>) и поэтому признается фантазийным.

Отсутствие смыслового значения у словесного элемента, являющегося единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, в отсутствие в составе обозначений иных элементов, ориентирующих относительно используемой языковой группы, приводит к возможности фонетического воспроизведения слова «НОВА» как [хо-ба], так и [но-ва].

При этом коллегия отмечает, что фантазийный характер слов «hoba» и «нова» обуславливает превалирование фонетического и визуального признаков сходства сравниваемых обозначений.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, возможность прочтения заявленного обозначения как [но-ва] свидетельствует о вероятности тождества звучания обозначения заявителя и всех противопоставленных товарных знаков.

В случае иного произношения заявленного обозначения, как [хо-ба], коллегия также усматривает признаки фонетического сходства, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуков в составе обозначений; тождество состава гласных; ударение.

Также важным следует признать наличие признаков графического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а именно: общее

зрительное впечатление, графическое написание с учетом регистра, расположение букв по отношению друг к другу.

Ввиду вариативности прочтения заявленного обозначения, наличие признаков как фонетического, так и визуального сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в отсутствие возможности их сопоставления по смысловому критерию, свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о

сходстве в целом обозначения «» и товарных знаков «», «», «», «», «», несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).


Заявитель в своем возражении и дополнении к нему не привел доводов относительно однородности товаров сравниваемых перечней.

Вместе с тем коллегия отмечает, что испрашиваемые товары «games and playthings» (неофициальный перевод: игры и игрушки) являются однородными в высокой степени товарам «куклы» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 632551, поскольку имеют место такие признаки однородности как род, назначение, условия реализации, круг потребителей, взаимодополняемость / взаимозаменяемость сравниваемых товаров.

Услуги «demonstration of goods; presentation of goods on communication media, for retail purposes; wholesale and retail services for games and playthings, zephyr [confectionery], fruit jellies [confectionery], candy decorations for cakes, confectionery for decorating Christmas trees, sweets, liquorice [confectionery], caramels [sweets], ice cream, pastila [confectionery], pastilles [confectionery], fondants [confectionery], confectionery, sorbets [ices]» (неофициальный перевод: демонстрация товаров;





презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа оптовая и розничная игр и игрушек, зефира [кондитерские изделия], мармелада [кондитерские изделия], изделий из сладостей для украшения тортов, изделий кондитерских для украшения новогодних елок, сладостей, конфет лакричных [кондитерские изделия] [кондитерские изделия], карамели [сладости], мороженого, пастилы [кондитерские изделия], пастилок [кондитерские изделия], помадок [кондитерские изделия], кондитерских изделий, сорбетов [мороженое]), в

The logo consists of the word "NOVA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid black square.

отношении которых испрашивается правовая охрана знака «», несмотря на ограничение области оказания части услуг кругом связанных товаров, относятся к общей родовой группе услуг «продвижение товаров».

Как известно, продвижение товаров / услуг включает комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на успешную продажу товаров / услуг, включая мероприятия по исследованию рынка, изучению спроса, вопросам ценообразования, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров / услуг.






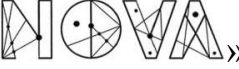
Таким образом, продвижение товаров / услуг может быть связано как с непосредственно продажей товаров / услуг, так и с рекламой, маркетинговой деятельностью.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков «», «», «», «» действует в отношении услуг 35 класса МКТУ с формулировкой «включая магазины оптовой и розничной торговли». Вместе с тем такая формулировка не является сужением объема правовой охраны до услуг, указанных в таком уточнении (как при использовании оборота «а именно»), а называет лишь частный случай, который подразумевается среди иных.

В связи с указанным заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 354087, 354088, 354089, 354090, поскольку они относятся к одному роду, виду, имеют общие

назначение и круг потребителей, могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.



Изложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения «» с противопоставленными товарными знаками «», «», «», «», «» и высокой степени однородности сравниваемых товаров и услуг 28 и 35 классов МКТУ, имеющих в сопоставляемых перечнях, следовательно, знак по международной регистрации № 1587848 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 354087, 354088, 354089, 354090, 632551 в отношении однородных товаров и услуг 28, 35 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2022.