

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.01.2013, поданное фирмой Нансо Груп Ой, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459141, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011735235/50 с приоритетом от 27.10.2011 зарегистрирован 11.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №459141 на имя Насирова Фамила Балакишиевича (далее – правообладатель) в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В дальнейшем в результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, зарегистрированного в установленном порядке 19.12.2012 за №РД0115561, правообладателем товарного знака стала Насирова Севда Сатибей кызы, Москва.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «NONZO» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.01.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459141 в отношении всех товаров 25 и услуг 35 «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно одежды, обуви, головных уборов, включенных в 25 класс МКТУ» классов

МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания Нансо Групп Ой, Финляндия, является владельцем знаков «NANSO» по международным регистрациям №№799901, 799900, зарегистрированных в отношении товаров 25 класса МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №459141 является сходным до степени смешения с международными регистрациями лица, подавшего возражение;
- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам по международной регистрациям №799901, 799900;
- услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, связаны с товарами 25 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №459141 недействительной частично.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомление (ф.870) и письмо (форма 001) от 30.01.2013 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.03.2013 года, с приложением копии возражения от 22.01.2013. На заседании коллегии правообладатель не явился и отзыв по отивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (27.10.2011) заявки №2011735235/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «NONZO» по свидетельству №459141 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «NANSO» по международной регистрации №799901 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Противопоставленный знак «NANSO» по международной регистрации №799900 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента виде геометрической фигуры неправильной формы и словесного элемента выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Анализ сходства показал, что оспариваемый товарный знак и противопоставляемые знаки по международным регистрациям являются сходными,

ввиду их фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, букв, слогов, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Графическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации [1] обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Незначительные отличия оспариваемого товарного знака и противопоставленной международной регистрации [2] обусловлено наличием изобразительного элемента в противопоставленном знаке, однако, графический критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Словесные обозначения «NONZO/NANSO» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, очевидна, так как они совпадают по назначению (одежда, обувь, головные уборы), кругу потребителей и имеют одно место реализации. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 25 класса МКТУ, поскольку, они являются сопутствующими производству одежды, а именно относятся к продвижению товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, в материалах заявки имеется письмо-согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака, выданное компанией NANSO Group OY (лицом, подавшим возражение), подписанное Президентом Компании Олави Коскинен. Данное письмо-согласие послужило основанием для регистрации оспариваемого товарного знака, в этой связи довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 не обоснован.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 22.01.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459141.