

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, поступившее 29.01.2020.

Данное возражение подано П.Т. Суматара Тобакко Трейдинг Компани, Индонезия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729825, при этом установлено следующее.

Заявка №2018729825 на регистрацию словесного обозначения «HOUSE OF NEVA» была подана на имя заявителя 17.07.2018 в отношении товаров 34 класса МКТУ «пепельницы (за исключением изготовленных из металлов), сигары, сигареты, папиросы, фильтры для сигарет, бумага сигаретная/папиросная, зажигалки, спички, курительные принадлежности, табак, изделия табачные».

Роспатентом было принято решение от 30.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018729825. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно заключению экспертизы установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НЕВА» по свидетельству №681291 с приоритетом от 04.10.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АЗИМПЕКС", в отношении товаров 34 класса, однородных заявленным товарам 34 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.01.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №681291 по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;

- заявитель сократил перечень притязаний, исключив часть товаров 34 класса МКТУ, в связи с чем, противопоставление товарного знака по свидетельству №681291 может быть снято;

- заявленные товары 34 класса МКТУ не являются однородными товарам 34 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №681291.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018729825 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 34 класса МКТУ, а именно «сигары, сигареты, папиросы, фильтры для сигарет, бумага сигаретная/папиросная, табак, изделия табачные».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.07.2018) заявки №2018729825 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его

охраноспособности включает вышеуказанный 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 настоящем пункте, 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.

Заявленное обозначение «HOUSE OF NEVA» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в черном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 34 класса МКТУ «сигары, сигареты, папиросы, фильтры для сигарет, бумага сигаретная/папиросная, табак, изделия табачные».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный знак «НЕВА» (1), в котором единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «НЕВА», выполненный стандартным

шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ, а именно «зажигалки для закуривания».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что противопоставленный товарный знак «НЕВА» (1) фонетически и семантически полностью входит в состав заявленного обозначения.

Заявленное обозначение «HOUSE OF NEVA» в переводе с английского языка на русский означает «ДОМ НЕВЫ» (<https://translate.yandex.ru>), в котором словесный элемент «НЕВЫ» (прилагательное от «Нева» – это река, связывающая Ладожское озеро и Финский залив, см. <https://dic.academic.ru>) несет основную смысловую нагрузку, на него падает логическое ударение и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Визуально сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку оба обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение «HOUSE OF NEVA» и противопоставленный товарный знак «НЕВА» (1), несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Таким образом, сходство доминирующего словесного элемента «NEVA» заявленного обозначения с товарным знаком «НЕВА» (1), приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Противопоставленные товары 34 класса МКТУ «зажигалки для закуривания» являются однородными всем товарам 34 класса МКТУ рассматриваемого обозначения «сигары, сигареты, папиросы, фильтры для сигарет, бумага сигаретная/папиросная, табак, изделия табачные», поскольку являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение (товары для курения), круг потребителей (курящие люди), одни и те же каналы сбыта (табачные киоски).

Таким образом, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении вышеуказанного перечня однородных товаров 34 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 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 29.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.