

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 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 возражение, поступившее 29.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606506, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2015713759, поданной 08.05.2015, зарегистрирован 21.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 606506 на имя ООО «Базис», г. Пермь (далее – правообладатель) в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый

NOVADOM

товарный знак **Новадом** выполнен в две строки буквами латинского и русского алфавитов и является вымышленным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 29.10.2018 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 29.10.2018, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с



комбинированным знаком **НОВЫЙ ДОМ** [2] по свидетельству № 145324 с

приоритетом от 21.02.1994 (срок действия регистрации продлен до 21.02.2014), правообладателем которого в настоящее время является лицо, подавшее возражение;

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, поскольку обозначение «НОВАДОМ» семантически сходно со словесным обозначением «НОВЫЙ ДОМ»;

- сходство до степени смешения словесных элементов сравниваемых товарных знаков [1] и [2] влечет к признанию сравниваемых товарных знаков сходными до степени смешения в целом;

- лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции приведена судебная практика. В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2015 № С01-187/2015 по делу № СИП-838/2014, оставленного в силе Определением Верховного Суда РФ от 05.08.2015 № 300-КГ15-9076 по делу № СИП-838/2014, сказано, что «отдельные графические отличия (наличие в сравниваемых обозначениях изобразительных элементов) не влияют на сходное восприятие этих обозначений. Ассоцирование в целом достигается за счет включения в состав сравниваемых обозначений семантически, графически и фонетически сходных словесных элементов». В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2016 № С01-187/2016 по делу N СИП-527/2015 сказано, что «наличие графических элементов в сравниваемых обозначениях не может повлиять на вывод о сходстве обозначений в целом». В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2017 № С01-101/2017 по делу № СИП-578/2016 сказано: «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его

внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. При этом словесный элемент запоминается легче, чем изобразительный»;

- услуги 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 606506 [1] в отношении всех услуг 36, 37 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 29.10.2018 возражении, отзыв по его мотивам не представил. Вместе с тем, направленное правообладателю возражение было возвращено в ведомство 28.12.2018.

Уведомленное надлежащим образом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии отсутствовало.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис», г. Пермь, являющегося правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.05.2015) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охранныспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

NOVADOM

Оспариваемый товарный знак

Новадом

[1] по свидетельству

№ 606506 с приоритетом от 08.05.2015 является словесным, выполнен буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом черного цвета в две строки. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



НОВЫЙ ДОМ

Противопоставленный знак комбинированным знаком **НОВЫЙ ДОМ** [2] по свидетельству № 145324 с приоритетом от 21.02.1994 (срок действия регистрации продлен до 21.02.2014) является комбинированным. Словесный элемент «НОВЫЙ ДОМ» выполнен заглавными буквами оригинальным шрифтом черного цвета и расположен под изобразительным элементом в виде стилизованного изображения конуры и собаки. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого товарного знака [1] и словесного элемента «НОВЫЙ ДОМ» противопоставленного товарного знака [2] показал, что присутствуют звуковые совпадения сравниваемых словесных

элементов, обусловленные одинаковым составом согласных звуков (Н-В-Д-М / Н-В-Д-М) и гласных звуков (-О-А-О- / -О-).

Вместе с тем, сравнение товарных знаков [1] и [2] в целом не приводит к их сходству, так как имеются существенные различия.

Так, коллегией не выявлено смысловое значение оспариваемого товарного знака «NOVADOM НОВАДОМ» [1] в общедоступных словарях и справочниках. Смысловое значение элемента «НОВЫЙ ДОМ» противопоставленного товарного знака [2] очевидно и не требует домысливания: появившееся недавно архитектурное сооружение, предназначенное для жилья. См. электронный словарь: <https://ru.wiktionary.org/wiki/>.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят различное зрительное впечатление. Так, оспариваемый товарный знак [1] выполнен в две строки буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Элемент «NOVADOM» выполнен только заглавными буквами. Первая буква элемента «Новадом» выполнена заглавной, остальные – строчные. В противопоставленном товарном знаке [2] центральное положение занимает стилизованное изображение конуры и собаки. Словесный элемент «НОВЫЙ ДОМ» выполнен заглавными буквами оригинальным шрифтом в одну строку. В связи с чем, визуальные образы, производимые сравниваемыми обозначениями, различны.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] в целом.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней услуг 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2] с целью определения их однородности, показало следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «страхование и финансирование, посредничество, управление недвижимым имуществом, оценка недвижимого имущества, сдача недвижимого имущества в аренду» противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны соответствующим услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] (например, «страхование; оценка недвижимого имущества), либо

соотносятся с остальным перечнем услуг 36 класса МКТУ знака [1] как род (вид) «операции с недвижимостью», «операции финансовые», имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; услуги актуариев» не являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к другому роду (виду) «услуги оценочные», имеют иное назначение, круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «хранение в сейфах; хранение ценностей» не являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к другому роду (виду) «услуги по хранению ценностей», имеют иное назначение, круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «котировки биржевые; маклерство; посредничество биржевое» не являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к другому роду (виду) «услуги бирж», имеют иное назначение, круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] «информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов» не являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к другому роду (виду) «услуги информационно-консультативные», имеют иное назначение, круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуги 37 класса МКТУ «строительство; ремонт» оспариваемого товарного знака [1] идентичны соответствующим услугам 37 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака [2]. Вместе с тем, услуги 37 класса МКТУ «строительство» противопоставленного товарного знака [2] и такие услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] как «строительство молов, дамб; строительство промышленных предприятий; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; герметизация сооружений [строительство]; надзор [контроль-управляющий] за строительными работами; сооружение и ремонт складов; кладка кирпича; работы каменно-строительные» и т.д. соотносятся как род (вид) («работы строительные») имеют близкое назначение (для использования в области строительства, ремонта), круг потребителей (строители, специалисты в области ремонта), что обуславливает их однородность.

Услуги 37 класса МКТУ «ремонт» противопоставленного товарного знака [2] и такие услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] как «ремонт и техническое обслуживание горелок; работы краснодеревщика [ремонт]; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; работы подводные ремонтные; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт зонтов от дождя; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка и ремонт электроприборов; установка и ремонт холодильного оборудования» и т.д. имеют близкое назначение (для ремонта), круг потребителей, сопутствуют друг другу в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Такие услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] как «уборка улиц; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей; уход за бассейнами; чистка дымоходов; мытье окон; дезинфекция; дератизация» и т.д. не являются однородными услугами 37 класса МКТУ «строительство; ремонт» противопоставленного товарного знака [2], так как они относятся к иному роду (виду) «работы санитарно-уборочные», имеют иное назначение (для уборки в санитарных целях) и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте, что свидетельствует об отсутствии однородности.

Такие услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] как «прокат бульдозеров; прокат дренажных насосов; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов» и т.д. не являются однородными

услугам 37 класса МКТУ «строительство; ремонт» противопоставленного товарного знака [2], так как они относятся к иному роду (виду) «услуги по прокату», имеют иное назначение (для проката) и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте, что свидетельствует об отсутствии однородности.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 36, 37 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг 36, 37 классов МКТУ одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, по тексту возражения ссылается на требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака [1] указанному требованию отсутствуют. В возражении не приведено в качестве противопоставлений оспариваемому товарному знаку [1] охраняемые в соответствии с действующим законодательством НМПТ (пункт 7 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака [1] произведена в нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 606506.