

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 возражение, поступившее 15.10.2020, поданное АО «Нефтехимическая компания «Арикон», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722924, при этом установила следующее.

Neomix

Неомикс

Словесное обозначение «**Неомикс**» по заявке №2019722924 с приоритетом от 16.05.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 18.06.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722924. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

NEOMIX

- с товарным знаком « **NEOMIX** » (по свидетельству № 636222 с приоритетом от 13.01.2017) в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [1];


 **НЕОМИКС**

- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 627582 с приоритетом от 25.03.2016) в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ [2];

Neomid Master's

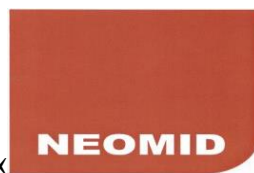
- с товарным знаком « **Neomid Master's** » (по свидетельству № 603846 с приоритетом от 30.09.2015) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [3];

**NEOMID
MASTER'S** 

- с товарным знаком « **NEOMID
MASTER'S**  » (по свидетельству № 581795 с приоритетом от 25.03.2015) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [4];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству № 527065 с приоритетом от 21.06.2013) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [5];



- с товарным знаком «**NEOMID**» (по свидетельству № 404464 с приоритетом от 17.02.2009) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [6];

NEOMID
НЕОМИД

- с товарным знаком «**НЕОМИД**» (по свидетельству № 325145 с приоритетом от 29.09.2005) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [7];

- со знаком «**NEOMAX**» (международная регистрация № 1185469 с конвенционным приоритетом от 21.05.2013) в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 02 классов МКТУ [8].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-8] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019722924, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [НЕОМИКС НЕОМИКС], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-8] имеют следующие звучания: [НЕОМАКС], [НЕОМИД МАСТЕРС], [НЕОМИД], [НЕОМИД НЕОМИД] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-8] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в отношении семантического признака сходства заявитель отмечает, что по данному критерию невозможно провести анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-8] в силу отсутствия смысловых значений сравниваемых обозначений в словарях;

- заявитель сократил перечень испрашиваемых товаров 01, 02 классов МКТУ до следующих позиций:

01 класс: вещества химические для изготовления неизоляционных красок; вещества химические для изготовления пигментов, за исключением используемых для изготовления изоляционных красок и лаков; гурьон-бальзам для производства неизоляционных олиф, лаков; химикаты промышленные для оживления неизоляционных красок [оттенков];

02 класс: вещества красящие неизоляционные; вещества связывающие для неизоляционных красок; глазури [покрытия] неизоляционные; грунтовки неизоляционные; закрепители красителей неизоляционные; заплатки-краски перемещаемые неизоляционные; красители неизоляционные; краски акриловые неизоляционные; краски алюминиевые неизоляционные; краски асбестовые неизоляционные; краски бактерицидные неизоляционные; краски для декоративно-прикладных целей неизоляционные; краски для керамических изделий; краски огнестойкие неизоляционные; краски неизоляционные; лак черный неизоляционный, лак асфальтовый неизоляционный; лаки битумные неизоляционные; лаки для бронзирования неизоляционные; лаки патинирующие неизоляционные; лаки неизоляционные; морилки для древесины неизоляционные; паста серебряная неизоляционная; пасты колеровочные неизоляционные; пасты патинирующие неизоляционные; пигменты неизоляционные; покрытия [краски] неизоляционные; покрытия декоративные [краски] неизоляционные; покрытия [краски] для гудронированного картона неизоляционные; покрытия [краски] для древесины неизоляционные; покрытия защитные грунтовые для рам неизоляционные; протравы неизоляционные; разбавители для неизоляционных красок; разбавители для неизоляционных лаков; сгустители для неизоляционных

красок; сиккативы [ускорители высыхания] для изоляционных красок; составы для внутренней отделки, за исключением изоляционных красок и лаков; фиксативы [лаки] неизоляционные; эмали [лаки] неизоляционные.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.06.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 02 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.05.2019) поступления заявки №2019722924 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

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.

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, 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 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.

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).

Neomix

Неомикс


Заявленное обозначение «**Неомикс**» является словесным, состоящим из словесных элементов «Neomix», «Неомикс», выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита и оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита соответственно.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 02 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-8].

НЕОМИКС


Противопоставленный знак [1] «**НЕОМИКС**» представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [2] «  » является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде оригинально выполненной окружности и из словесного элемента «НЕОМИКС», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ.

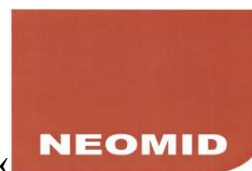
Противопоставленный товарный знак [3] « **Neomid Master's** » является словесным, состоящим из словесных элементов «Neomid», «Master's», выполненных оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.

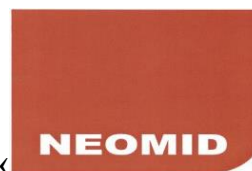


Противопоставленный товарный знак [4] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде оригинального четырехугольника, из изобразительного элемента в виде валика и из словесных элементов «NEOMID», «MASTER'S», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [5] «  » представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде человека и из словесного элемента «NEOMID», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [6] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из оригинальной геометрической фигуры и из словесного элемента «NEOMID», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.

NEOMID
НЕОМИД

Противопоставленный товарный знак [7] «» является словесным, выполненным оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] «NEOMAX» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01, 02 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Neomix»/«Неомикс»/«neomix»/«неомикс».

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в противопоставленном товарном знаке [2], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического тождества словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаков, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8] коллегия сообщает следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «Neomix»/«Neomid»/«NEOMID»/«NEOMAX».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [Н Е О М И К С], [Н Е О М И Д], [Н Е О М А К С]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Н, М] и совпадающих гласных звуков [Е, О], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Н Е О М]. Таким образом, 4 начальные буквы заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков, с которых начинается прочтение, имеют тождественное звучание.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [3, 4, 5, 6, 8], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 01 класса МКТУ «вещества химические для изготовления неизоляционных красок; вещества химические для изготовления пигментов, за исключением используемых для изготовления изоляционных красок и лаков; гурьон-бальзам для производства неизоляционных олиф, лаков; химикаты промышленные для оживления неизоляционных красок [оттенков]» заявленного обозначения являются однородными товарам 01 класса МКТУ «бальзам из гурьона для изготовления олиф, лаков; вещества химические для изготовления красок; вещества химические для изготовления пигментов; растворители для лаков» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 7], поскольку относятся к химическим продуктам, предназначенным для изготовления красок или лака, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 02 класса МКТУ «вещества красящие неизоляционные; вещества связывающие для неизоляционных красок; глазури [покрытия] неизоляционные; грунтовки неизоляционные; закрепители красителей неизоляционные; заплатки-краски перемещаемые неизоляционные; красители неизоляционные; краски акриловые неизоляционные; краски алюминиевые неизоляционные; краски асбестовые неизоляционные; краски бактерицидные неизоляционные; краски для декоративно-прикладных целей неизоляционные; краски для керамических изделий; краски огнестойкие неизоляционные; краски неизоляционные; лак черный неизоляционный, лак асфальтовый неизоляционный; лаки битумные неизоляционные; лаки для бронзирования неизоляционные; лаки патинирующие неизоляционные; лаки неизоляционные; морилки для древесины неизоляционные; паста серебряная неизоляционная; пасты колеровочные неизоляционные; пасты патинирующие неизоляционные; пигменты неизоляционные; покрытия [краски] неизоляционные; покрытия декоративные [краски] неизоляционные; покрытия [краски] для гудронированного картона неизоляционные; покрытия [краски] для древесины неизоляционные; покрытия защитные грунтовые для рам неизоляционные; протравы неизоляционные; разбавители для неизоляционных красок; разбавители для неизоляционных лаков; сгустители для неизоляционных

красок; сиккативы [ускорители высыхания] для неизоляционных красок; составы для внутренней отделки, за исключением изоляционных красок и лаков; фиксативы [лаки] неизоляционные; эмали [лаки] неизоляционные» заявленного обозначения являются однородными товарам 02 класса МКТУ «белила [краски, красители]; белила свинцовые; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; заплатки-краски перемещаемые; красители; краски; краски бактерицидные; краски для древесины; краски огнестойкие; краски клеевые; краски эмалевые; лаки; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сгустители для красок; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; эмали [лаки]; paints, varnishes, lacquers (краски, олифы, лаки); colorants (красители); preservatives against rust and against deterioration of wood (составы против ржавчины и против разрушения древесины); составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; мастики масляные [шпатлевки]; смазки антикоррозионные консистентные; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 6, 7, 8], поскольку относятся к краскам, лакам, олифам, применяемым в промышленных целях, а также к средствам защитным от коррозии, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3, 4, 5, 6, 7, 8] в отношении однородных товаров 01, 02 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2020.