

## **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 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, поданное Закрытым акционерным обществом «Никольский завод светотехнического стекла», Пензенская область, г. Никольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701104, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016701104, поданной 19.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 21, 34 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки № 2016701104 в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, имеющее форму квадрата со скругленными углами, выполненного синим цветом. В верхней половине квадрата размещены стилизованные изображения рассеивателя и вазы для цветов в прямоугольниках со скругленными углами. Рассеиватель изображен слева на прямоугольнике оранжевого цвета, ваза – справа на прямоугольнике зеленого цвета. Под изображениями рассеивателя и вазы размещены словесные элементы «NiNa» и

«Glass», выполненные одно под другим во всю ширину синего квадрата. Буквы «N» и «G» – заглавные.

Роспатентом принято решение от 22.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701104. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «NiNa» по свидетельству № 312144 с приоритетом от 19.04.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Светоимпорт», Москва, в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 11, 21 и 34 классов МКТУ. Экспертизой отмечено, что в заявленном обозначении основным является словесный элемент «NiNa», характеризующийся фонетическим тождеством и визуальным сходством (за счет выполнения букв «N» заглавными, букв «i» и «a» строчными) с противопоставленным товарным знаком. Кроме того, в заключении указано, что словесный элемент «Glass» (в переводе с английского языка, «стекло»), входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленного товарного знака за счет наличия изобразительных элементов, символизирующих выпускаемую продукцию, а также за счет иного цветового решения;

- общее зрительное впечатление, формируемое элементами (в том числе неохраняемыми) заявленного обозначения, отличается от впечатления от товарного знака «NiNa»;

- заявитель в течение длительного времени (с 30.05.2005) использует словосочетание «NiNa Glass», означающее «Николо-Натальинское стекло», основанное на богатой истории развития стеклоделия в Никольском районе Пензенской области

- правообладатель противопоставленного товарного знака зарегистрирован только в 2006 году, позже регистрации сайта заявителя (ninaglass.ru), следовательно, заявитель имеет приоритет в отношении использования данного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2016701104 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11, 21 и 34 классов МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- (1) копия заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- (2) копия решения о принятии заявки № 2016701104 к рассмотрению;
- (3) копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
- (4) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы;
- (5) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701104;
- (6) распечатка сведений о правообладателе противопоставленного товарного знака из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- (7) принятый экспертизой перечень товаров по заявке № 2016701104;
- (8) распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке;
- (9) копия приказа и решения, касающихся назначения генерального директора заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.01.2016) подачи заявки № 2016701104 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Указанные признаки 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).



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NiNa» и «Glass», выполненные в две строки буквами латинского алфавита (буквы «N» и «G» – заглавные) белого цвета на фоне синего квадрата со скругленными углами. Внутри синего квадрата над словесными элементами расположены в одну строку оранжевый и зеленый квадраты со скругленными углами, внутри которых размещены стилизованные изображения рассеивателя и вазы. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, оранжевый, зеленый, белый.

# NiNa

Противопоставленный в решении Роспатента товарный знак по свидетельству № 312144 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «N» – заглавные. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений ввиду полного включения противопоставленного товарного знака в состав заявленного обозначения.

В заявленном обозначении, состоящем из словесной и изобразительной частей, основным элементом, осуществляющим индивидуализирующую функцию обозначения, следует признать словесный элемент «NiNa». Словесный элемент «Glass» в силу своего положения в композиции обозначения и смыслового значения (англ., стекло, стеклянная посуда – см. Новый большой англо-русский словарь, <http://dic.academic.ru>) в отношении заявленных товаров является описательным, характеризует товары, указывая на вид изделий или материал, из которого они изготовлены, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что слово «Glass» является словом общей лексики, его значение известно российским потребителям. Изобразительные элементы в виде рассеивателя и вазы, в свою очередь, поддерживают ассоциативную связь обозначения с товарами заявителя.

Словесный элемент «NiNa» может быть воспринят в качестве женского имени (Нина), выполненного буквами латиницы. Вероятным также является его восприятие российскими потребителями в качестве фантазийного.

Выполнение словесного элемента «NiNa» с использованием двух заглавных букв «N» в начале и в середине слова в обоих случаях приводит к графическому

сходству сравниваемых словесных элементов. Цветовые, незначительные шрифтовые отличия, а также наличие в заявленном обозначении дополнительных элементов (изобразительных и неохраняемого) не позволяют признать сравниваемые обозначения несходными ввиду сходства доминирующих элементов, обуславливающих ассоциирование заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 312144 друг с другом в целом.

Довод заявителя о том, что словесные элементы заявленного обозначения образуют словосочетание, является неубедительным, поскольку он не обусловлен ни грамматически, ни по смыслу.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров «рассеиватели света» 11 класса МКТУ, товаров «вазы; вазы для фруктов; кашпо; горшки для цветов; подставки для цветочных горшков; подсвечники; доски для резки кухонные; тарелки; миски [чаши]; чашки; салатницы; блюда; блюда-подносы для овощей; стаканы для напитков; кувшины; крышки для посуды; графины; бутылки; сахарницы; бокалы» 21 класса МКТУ и товаров «пепельницы» 34 класса МКТУ.

Анализ однородности товаров 11 и 21 классов МКТУ, перечисленных в перечнях заявки № 201670110 и свидетельства № 312144, свидетельствует об их однородности, поскольку они совпадают (рассеиватели света) или соотносятся друг с другом как вид-род (заявленные товары 21 класса МКТУ представляют собой частные понятия, которые относятся к группе товаров «домашняя и кухонная утварь и посуда», «изделия из стекла», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 312144).

Что касается заявленных товаров «пепельницы» 34 класса МКТУ, то, учитывая наличие в заявленном обозначении описательного элемента «Glass», коллегия признает данные товары однородными товарам «изделия из стекла» 21 класса МКТУ противопоставленного перечня по виду материала, из которого эти товары изготовлены. Кроме того, анализируемые товары относятся к товарам широкого потребления и имеют общие каналы реализации, в этой связи высока



степень вероятности отнесения сравниваемых товаров к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 312144 в отношении всех заявленных товаров, перечисленных в перечне заявки № 2016701104, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания решения Роспатента от 22.03.2017 неправомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2017.**