

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 29.05.2015, поданное индивидуальным предпринимателем Цукуром Романом Николаевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733746, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012733746 подано 28.09.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «НОРД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Изобразительный элемент, выполненный в голубом и синем цветах, представляет собой геометрическую фигуру, напоминающую по очертаниям треугольник (две прямые расположены под прямым углом друг к другу, а свободные концы прямых линий соединены

между собой вогнутой линией). Изобразительный элемент расположен справа от словесного элемента «НОРД» таким образом, что вогнутая линия обращена к словесному элементу.

Роспатентом 24.06.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733746. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №346255 с приоритетом от 02.11.2006, зарегистрированным на имя ООО «Норд Логистик», Москва, в отношении услуг 39 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 39 класса МКТУ;

- **AEROFLOT NORD** по свидетельству №290374 с приоритетом от 29.12.2004, **АЭРОФЛОТ НОРД** по свидетельству №290375 с

приоритетом от 29.12.2004,



по свидетельству №290376 с

приоритетом от 30.12.2004,



по свидетельству №290377 с

приоритетом от 30.12.2004, зарегистрированными на имя ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», Москва, в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36, 39 классов МКТУ;

- «НОРД NORD» по свидетельству №289360 с приоритетом от 30.10.2003, зарегистрированным на имя ОАО «Норд», Санкт-Петербург, в отношении услуг

36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ.

В возражении от 29.05.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:



- заявленное обозначение  представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «НОРД» выполнен черным шрифтом близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита. Справа от описанного словесного элемента расположен изобразительный элемент, представляющий собой геометрическую фигуру, напоминающую треугольник;



- товарный знак  по свидетельству №346255 представляет собой сложное многокомпонентное обозначение, основанное на оригинальном сочетании словесных и изобразительных элементов, при котором начальные буквы словесных элементов скомбинированы таким образом, что вместе образуют изобразительный элемент в форме стилизованного изображения технического устройства, напоминающего по очертаниям подъемный кран. Все элементы товарного знака охраняемые. Композиция обозначения носит целостный, законченный характер. Внешняя форма обозначения очерчена контуром, имеющим форму сложной оригинальной геометрической фигуры;

- сопоставляемые обозначения в целом создают абсолютно разное зрительное впечатление, обусловленное существенными внешними, композиционными, цветовыми и иными различиями;

- с точки зрения смысла заявленное обозначение имеет разные значения. С одной стороны, это транслитерация русскими буквами лексической единицы

ряда европейских языков (NORD), обозначающей «СЕВЕР», однако, в русском языке слово «НОРД» имеет и самостоятельные значения. Нордом называют северный ветер, также это название одного из румбов (деление катушки компаса);

- противопоставленное обозначение «NORD LOGISTIC» имеет конкретный смысл - «СЕВЕРНАЯ ЛОГИСТИКА»;

- в данном словосочетании логическое ударение падает на слово «логистика» (учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах), а элемент «северная» является описательным по отношению к нему;

- очевидно, что рядовой потребитель не сможет перепутать такие понятия как «север», «северный ветер» или «деление компаса» с фразой «северная логистика»;

- таким образом, сравниваемым обозначениям не присуще как подобие, так и противоположность заложенных понятий. Кроме того, не совпадает элемент, на который падает логическое ударение;

- с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения имеют существенные отличия, не позволяющие признать их сходными по данному признаку;

- заявленное обозначение состоит из четырех звуков: н-о-р-д, слово произносится в один слог;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака произносится как н-о-р-д-л-о-д-ж-и-с-т-и-к;

- очевидное фонетическое отличие сравниваемых обозначений состоит в слове «л-о-д-ж-и-с-т-и-к»;

- из этого следует, что сравниваемые обозначения различны по таким признакам как количество слов, из которых они состоят, количество слогов,

состав звуков (как гласных, так и согласных). Данные отличия значительны и не позволяют признать сравниваемые обозначения сходными фонетически;

- выявленные семантические, фонетические и графические отличия словесных элементов, полное несходство изобразительных элементов, а также абсолютное несходство общего зрительного впечатление от объектов сравнения, позволяет констатировать отсутствие фактических и юридических оснований для признания их сходными до степени смешения;

- дополнительно указывается, что юридическое лицо - правообладатель противопоставленного товарного знака, прекращено. В настоящее время в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности рассматривается соответствующее заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №346255;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№290374 - 290377 представляют собой обозначения, включающие словесный элемент АЭРОФЛОТ НОРД/AEROFLOT NORD;

- при анализе степени сходства сравниваемых обозначений необходимо учитывать, что в товарных знаках АЭРОФЛОТ НОРД/AEROFLOT NORD безусловным доминирующим элементом выступает элемент АЭРОФЛОТ/AEROFLOT;

- связано это с тем, что Аэрофлот - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, выполняющий внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево. Является одной из старейших авиакомпаний в мире, начиная свою историю с 1923 года, являясь полностью государственным предприятием. После распада СССР компания стала полуприватизированной, так как контрольный пакет акций (51%) находится под контролем государства;

- в этой связи, говоря о фонетических различиях, необходимо учитывать, что не смотря на формальное фонетическое вхождение заявленного словесного обозначения NORD/НОРД, в состав словесных элементов противопоставленных

товарных знаков, это обстоятельство в рассматриваемой ситуации объективно не может стать основанием для признания фонетического сходства сравниваемых обозначений в силу того, что отличительный словесный элемент АЭРОФЛОТ/AEROFLOT расположен в начале противопоставленного знака, именно с него начинается фонетическое восприятие обозначения потребителем и именно через этот элемент у потребителя формируется целостное представление о фонетике обозначения, которое фиксируется в его памяти;

- наличие в составе противопоставленных товарных знаков словесного элемента АЭРОФЛОТ /AEROFLOT говорит о том, что сравниваемые обозначения различны по таким признакам как количество слов, из которых они состоят, количество слогов, состав звуков (как гласных, так и согласных);

- данные отличия значительны и не позволяют признать сравниваемые обозначения сходными фонетически;

- учитывая приведенные выше доводы о доминировании в противопоставленных товарных знаках словесного элемента АЭРОФЛОТ/AEROFLOT, следует констатировать, что на него падает логическое ударение в знаке, и именно через этот элемент будет формироваться представление о смысле товарного знака;

- элемент же НОРД/NORD будет выполнять вторичную, вспомогательную функцию и в глазах рядового потребителя он будет неразрывно связан с элементом АЭРОФЛОТ/AEROFLOT;

- в заявленном же обозначении это самостоятельный, главный индивидуализирующий элемент;

- при данных обстоятельствах сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными семантически;

- обозначения создают абсолютно не позволяющее их смешать общее зрительное впечатление;

- выявленные семантические, фонетические и графические отличия словесных элементов, полное несходство изобразительных элементов, а также несходство общего зрительного впечатление от объектов сравнения, позволяет констатировать отсутствие фактических и юридических оснований для признания их сходными до степени смешения;

- дополнительно указано, что срок действия правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№ 290374-290377 истек 30 декабря 2014 года и до настоящего времени не продлен;

- что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №289360, то заявитель не оспаривает позицию экспертизы о его сходстве с заявленным обозначением в отношении услуг 36 класса МКТУ и, соответственно, не оспаривает решение Роспатента по заявке №2012733746 в этой части.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733746 в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (28.09.2012) заявки №2012733746 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  включает словесный элемент «НОРД», выполненный буквами русского алфавита черного цвета шрифтом,

близким к стандартному. Справа от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованного треугольника. Контур треугольника выполнен жирной линией сине-голубого цвета с белыми проблесками. Вертикально ориентированная сторона треугольника изгибается во внутреннюю часть треугольника. Обозначение выполнено с использованием белого, черного, голубого и синего цветов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ (перечень был уточнен заявителем в возражении).

Решение Роспатента от 24.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733746 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№346255, 290374, 290375, 290376, 290377, 289360, ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 36, 39 классов МКТУ.

Поскольку заявитель скорректировал перечень услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, путем исключения из перечня заявки №2012733746 услуг 36 класса МКТУ, то основания для противопоставления заявленному обозначению по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарного знака по свидетельству №289360, зарегистрированного в отношении услуг 36 класса МКТУ, отсутствуют.

Также отсутствуют основания для учета в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарных знаков со словесным элементом «NORD»/«НОРД» по свидетельствам №№290374, 290375, 290376, 290377, зарегистрированных в отношении услуг 39 класса МКТУ, поскольку их правовая охрана прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарные знаки (соответствующая запись внесена в Госреестр 18.09.2015).



представляет собой комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение подъемного крана, элементы которого выполнены и размещены в обозначении таким образом, что воспринимаются в качестве первых букв «N» и «L» слов «NORD» и «LOGISTIC», соответственно. Словесные элементы «NORD» и «LOGISTIC» размещены на двух строках друг под другом и выполнены буквами латинского алфавита стандартным наклонным шрифтом светло-фиолетового цвета (за исключением первых букв «N» и «L»). Изобразительные и словесные элементы заключены в рамку сложной геометрической формы с контуром темно-фиолетового цвета. Все элементы товарного знака являются охраняемыми. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании: фиолетовый, тёмно-фиолетовый, светло-фиолетовый, тёмно-серый, светло-серый.

Что касается однородности услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия отмечает, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем сопоставление услуг 39 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки №2012733746 и свидетельства №346255, показало, что они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (транспортировка, хранение и доставка товаров, работы погрузочно-разгрузочные).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения



и товарного знака



по свидетельству

№346255 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Оригинальная графическая проработка противопоставленного товарного знака затрудняет прочтение словесного элемента «NORD», в связи с чем, данное слово может быть также прочитано как слово «ORD». В этом случае фонетическое и семантическое различие сравниваемых обозначений очевидно.

В случае прочтения слова «NORD» усматривается фонетическое и семантическое тождество этого элемента и словесного элемента «НОРД» заявленного обозначения.

Так, слово «НОРД» является лексической единицей русского языка, которая означает «север, северное направление, а также северный ветер», см. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 431). Слово «NORD» также переводится с различных европейских языков как «север», что заявителем не отрицается.



Вместе с тем, сравниваемые обозначения

и



, несмотря на наличие фонетически и семантически совпадающих элементов «NORD»/«НОРД», не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеют явные зрительные отличия, достигаемые за счет исполнения словесных элементов буквами различных алфавитов (русского и латинского, соответственно), присутствия в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «LOGISTIC», оригинальной графической проработки словесных элементов противопоставленного товарного знака (начальные буквы

в совокупности образуют стилизованное изображение подъемного крана), различного композиционного и цветового решения обозначений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Кроме того, на основании решения Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству №346255 досрочно прекращена полностью 09.10.2015 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя (сведения опубликованы 12.11.2015).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного на регистрацию товарного знака обозначения по заявке №2012733746 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 29.05.2015, отменить решение Роспатента от 24.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733746.