

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 12.02.2013 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728189, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011728189 с приоритетом от 30.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «НОВА», Москва, (далее - заявитель) в отношении товаров 01, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «НОВА» и оригинальный изобразительный элемент.

Роспатентом 22.01.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров части товаров 01, 05 классов МКТУ. Для части другой части товаров 01, 05 и всех товаров 31 классов МКТУ обозначению по заявке №2011728189 было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении

однородных товаров товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «HOVA» по международной регистрации №242521/A [1] с приоритетом от 16.01.1996, зарегистрированный на имя Gebro Pharma GmbH 13, Bahnhofbichl Fieberbrunn (AT) A-6391 national of CH для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «nowa» по международной регистрации №868552 [2] с приоритетом от 01.04.2011, зарегистрированный на имя Werner & Mertz GmbH Rheinallee 96 55120 Mainz (DE) для однородных товаров 05 класса МКТУ (делопроизводство относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации не завершено);

- «NOVA FOODS» по международной регистрации №878738 [3] с конвенционным приоритетом от 13.05.2005, зарегистрированный на имя NOVA FOODS SRL, Via Pecori Giraldi, 87, I-36070 CASTELGOMBERTO (VI) (IT) для однородных товаров 31 класса МКТУ;

- «NOV@» по международной регистрации №1032431 [4] с конвенционным приоритетом от 27.01.2010, зарегистрированный на имя Biolchim S.p.A. Via San Carlo, 2130 I-40059 Medicina (BO) (IT) для однородных товаров 01 класса МКТУ;

- «NOVA» по свидетельству №162376 [5] с приоритетом от 19.07.1996, зарегистрированный на имя Карл Отто Браун ГмбХ унд Ко. КГ, Лаутерштрассе 50, Д-67752 Вольфштайн, Германия (DE) для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «NOVA» по свидетельству №136143 [6] с приоритетом от 24.01.1994, зарегистрированный на имя Роберт МакБрайд Лтд., Миддлтон Уэй, Миддлтон Манчестер, М24 4ДП, Великобритания (GB) для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении отмечено, что при проведении анализа на сходство заявленного обозначения и знака «NOVA FOODS» по международной регистрации №878738 [3] экспертизой было принято во внимание фонетическое тождество словесных элементов «НОВА»/ «NOVA», при этом включенный в противопоставленный знак словесный элемент «FOODS» в переводе с английского языка имеет значение «корма» и, следовательно, является слабым элементом знака [3].

При определении однородности товаров 31 класса МКТУ экспертизой принято во внимание то, что товары относятся к одному роду – корма для животных, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации.

В возражении от 12.02.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента относительно отказа в регистрации товарного знака в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ;

- товары 31 класса МКТУ «препараты для откорма животных и препараты для повышения яйценоскости домашней птицы», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, не являются однородными товарам 31 класса МКТУ «Aliments pour animaux» (корма), указанным в перечне противопоставленного знака [3], так как относятся к роду веществ, предназначенных к использованию в сельском хозяйстве, а не к кормам;

- для усиления степени неоднородности заявитель уточняет перечень товаров 31 класса МКТУ следующим образом «препараты для откорма сельскохозяйственных животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы»;

- заявитель ООО «НОВА» производит исключительно кормовые добавки для сельскохозяйственных животных, в частности, для цыплят-бройлеров;

- потребителями данной продукции являются сельскохозяйственные, животноводческие предприятия, выращивающие птицу или скот на продажу, или реализующих продукцию, получаемую от животных и птицы – молоко и яйца;

- правообладатель противопоставленного товарного знака производит корма для домашних животных (кошек и собак), которые реализуются через зоомагазины;

- следовательно у кормов для домашних животных и кормовых препаратов для откорма сельскохозяйственных животных различен круг потребителей, каналы сбыта продукции, назначение и вид продукции как таковой;

- кроме того различий между заявленным обозначением и знаком [3] достаточно, чтобы не считать их сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение состоит из одного слова «НОВА» (4 буквы), а противопоставленный товарный знак из двух слов «NOVA FOODS» (9 букв), то есть фонетическое различие между обозначениями составляет 50%;

- сопоставляемые обозначения включают различные изобразительные элементами и выполнены различными видами шрифтов в связи с чем производят различное общее зрительное впечатление;

- словесный элемент «НОВА» тождественен отличительной части фирменного наименования заявителя;

- словесные элементы «NOVA FOODS» также совпадают с фирменным наименованием правообладателя знака [3] и указывают в сочетании с изображением кошки и собаки на направление деятельности компании - «производство еды»;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 01, 05 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 31 класса

МКТУ «препараты для откорма сельскохозяйственных животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы».

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены следующие документы:

- информация о заявителе [7];
- информация с сайта www.novafoods.ru [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (30.08.2011) заявки №2011728189 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство

(признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «НОВА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и оригинальный изобразительный элемент в виде пересекающихся линий желтого, красного, синего и зеленого цветов, размещенный слева от словесного элемента.

Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728189 в отношении товаров 31 класса МКТУ. В данной части решение Роспатента основано на наличии сходного до степени смешения знака [3], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «NOVA FOODS», выполненные на одной строке оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словами размещены стилизованные изображения профиля собаки и кота, которые сверху окружены тремя дугообразными линиями.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] было установлено следующее.

В заявленном обозначении и знаке [3], являющихся комбинированными обозначениями, основную индивидуализирующую функцию выполняют их словесные элементы, которые исполнены крупным шрифтом, легко прочитываются и хорошо запоминаются.

Что касается словесного элемента «FOODS» (переводится с английского языка как «корма»), то этот элемент является слабым с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции, поскольку указывает на вид товаров, в отношении которых знаку [3] предоставлена правовая охрана.

В силу изложенного в случае установления сходства основных индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Словесный элемент «НОВА» отсутствует в словарно-справочных источниках.

Слово «NOVA» в переводе с английского, французского и итальянского языка означает «новая звезда» (астрономический термин), см. <http://slovari.yandex.ru>. Однако ввиду того, что слово «NOVA» является специальным астрономическим термином, велика вероятность того, что российским потребителям не известно значение данного слова. В этой связи у коллегии имеются основания полагать, что словесный элемент «NOVA» будет восприниматься потребителями в качестве вымышленного обозначения.

Исследуемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку их словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, а кроме того включают различные изобразительные элементы.

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «НОВА»/«NOVA». Фонетическое вхождение словесного элемента заявленного обозначения в противопоставленный знак, в котором совпадающий элемент занимает начальную позицию, с которой начинается восприятие обозначения потребителем, свидетельствует о наличии фонетического сходства между сопоставляемыми обозначениями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического тождества словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими

элементами в сравниваемых знаках, заявленное обозначение и знак [3] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Согласно скорректированному в возражении заявителем перечню, государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ «препараты для откорма сельскохозяйственных животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы».

Знаку [3] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ «Aliments pour animaux» (корма). Необходимо отметить, что указанная позиция является общим понятием и никаким образом не уточнена с точки зрения принадлежности кормов конкретному виду животных, либо с точки зрения того, домашние это животные или сельскохозяйственные. Другими словами правообладатель знака [3] может осуществлять производство кормов для любых животных, птиц, насекомых и т.д., в не зависимости от градации на домашние и сельскохозяйственные виды.

Корм – 1. см. кормить; 2. пища животных (см. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 303).

Очевидно, что в перечне заявленного обозначения и перечне противопоставленного знака [3] указаны товары, относящиеся к общему роду – пище животных, одинаковые с точки зрения назначения (употребление в пищу), круга потребителей (владельцы животных) и каналов реализации (магазины, специализирующиеся на товарах для животных). Указанное, обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком [3] в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель знака [3] производит исключительно корма для домашних животных, следует отметить, что оценке подвергаются не те товары, в отношении которых фактически используется товарный знак, а товары, на которые распространяется правовая охрана товарного знака согласно его перечню.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.01.2013.