

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.06.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Н.О.М.И», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738306, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014738306,



поданной 17.11.2014, заявлено комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «N.O.M.I.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с точками между буквами. Ниже него расположена линия, под которой расположен словесный элемент «quality & comfort», выполненный стандартным более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части композиции расположен графический элемент, представляющий собой стилизованные изображения снежинок, листьев и цветов.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 18, 25 и услуг 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1105085 (приоритет от 04.11.2011), правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 18, 25 и услугам 40, 42 классов МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «quality & comfort», включенный в заявленное обозначение, представляет собой указание на качество товаров, в связи с чем является неохранным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 16.06.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- общее зрительное восприятие знаков различно за счет присутствия в заявленном обозначении оригинального и запоминающегося изобразительного элемента, символизирующего смену времен года, а также оригинального шрифта;
- заявленное обозначение является вымышленным и читается как «номи», тогда как противопоставленный товарный знак по правилам английского языка читается как «нууми».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738306 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены каталоги продукции [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (17.11.2014) поступления заявки №2014738306 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее в себя словесный элемент «N.O.M.I.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с точками между буквами. Ниже него расположена линия, под которой расположен словесный элемент «quality & comfort», выполненный стандартным более мелким шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части композиции расположен графический элемент, представляющий собой стилизованные изображения снежинок, листьев и цветов.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «quality & comfort», включенный в заявленное обозначение, представляет собой указание на качество товаров.

Данный довод заявителем не оспаривается.

Принимая во внимание расположение данного элемента в композиции заявленного обозначения, коллегия считает, что он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1105085



представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «NOOMI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Выше него расположен графический элемент, представляющий собой две пересекающиеся окружности.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак содержат разные изобразительные элементы, занимающие в их композиции положение, равноценное положению словесных элементов, что играет существенную роль при восприятии потребителем сопоставляемых обозначений в целом.

В этой связи коллегия отмечает, что оригинальность графического элемента заявленного обозначения, включающего в себя много деталей, а также наличие неохраняемого элемента «quality & comfort» делает композицию заявленного обозначения более насыщенной и разнородной по сравнению с композицией противопоставленного знака.

Кроме того, существенные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов сопоставляемых обозначений усиливают их визуальное несходство.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением и противопоставленным знаком на потребителя, различно.

Словесный элемент «пооті», входящий в противопоставленный знак является женским именем, происходящем из шведского языка. Произношение этого имени («Нуми») знакомо среднестатистическому российскому потребителю, в частности, благодаря шведской актрисе Нуми Рапас, фильмы с участием которой имеют популярность в России.

Словесный элемент «N.O.M.I» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем, необходимо заключить, что он является фантазийным и может быть прочитан и как «эн-о-эм-ай», и как «но-ми».

Принимая во внимание смысловое различие и особенности произношения анализируемых словесных элементов, коллегия считает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными по семантическому и фонетическому критериям сходства.

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что в связи с отсутствием сходства сопоставляемых обозначений риск смешения в гражданском обороте товаров заявителя и правообладателя противопоставленного знака отсутствует, и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2016, изменить решение Роспатента от 17.02.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738306.