

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 29.03.2013. Данное возражение подано ООО «НОВЭКС», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011726288, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011726288 на регистрацию словесного обозначения «NOVEX» была подана на имя заявителя 15.08.2011 в отношении товаров 01, 03, 06-09, 12, 16, 17, 19, 20-22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.07.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011726288 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 06, 20, 22 классов МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ, в отношении остальных товаров заявленному обозначению в государственной регистрации было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении однородных товаров 01, 03, 07, 08, 09, 12, 16 (части), 17, 19, 21 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «НОВЕК» по свидетельству № 460749, приоритет от 06.06.2011, «ЗМ Компани, корпорация штата Делавэр», товары 01 и 03 классов МКТУ [1];

- «NOVES» по международной регистрации № 1023419, приоритет от 23.02.2009, «NOVES окна, a.s.», товары 17 класса МКТУ [2];

- «NOVEX» по свидетельству № 314337, приоритет от 02.03.2006, ООО «АВТОРИТЕТ», товары 07, 08, 09, 16 и 21 классов МКТУ [3];

- «NOVEX» по свидетельству № 126380, приоритет от 12.05.1993, «Вальтер АГ», товары 07 класса МКТУ [4];

- «NOVEX» по международной регистрации № 662937, приоритет от 20.09.1996, «Van den Ban Autobanden B.V.», товары 12 класса МКТУ [5];

- «N NOVEX ENGINE SYSTEMS» по свидетельству № 383101, приоритет от 14.05.2007, товары 12 класса МКТУ [6].

В заключении экспертизы приведен подробный анализ однородности товаров 01, 03, 07, 08, 09, 12, 16 (части), 17 и 19, 21 классов МКТУ, при этом указано на высокую степень сходства обозначений (например, при сравнении со знаком № 314337 имеет место фонетическое тождество).

В палату по патентным спорам 29.03.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные знаки [1-6] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 12 класса МКТУ и всех товаров 19 класса МКТУ;

- заявленные товары 12 класса МКТУ: «тачки; тележки двухколесные; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки уборочные» не однородны товарам 12 класса МКТУ: «Pneumatic tyres and wheel rims (пневматические шины и колесные диски)» противопоставленного знака [5], и также не однородны товарам 12 класса МКТУ: «короба для двухколесных транспортных средств; средства с электродвигателями» противопоставленного знака [6] (в возражении представлен подробный анализ неоднородности с приведением словарных определений понятий);

- правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2] предоставлена только в отношении товаров 17 класса МКТУ, а в отношении товаров 19 класса МКТУ данный знак не действует, в

связи с чем он не может быть противопоставлен заявленному обозначению в отношении товаров 19 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 06, 19, 20, 22 классов МКТУ и части заявленных товаров 12 и 16 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (15.08.2011) заявки №2011726288 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «NOVEX» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 06, 12 (части), 16 (части), 19, 20 и 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «НОВЕК» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01-04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «NOVES» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «NOVEX» [3] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07-09, 11, 15, 16, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «NOVEX» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «NOVEX» [5] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана

знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ: «pneumatic tyres and wheel rims».

Противопоставленный знак «N NOVEX ENGINE SYSTEMS» [6] является комбинированным и включает в себя стилизованное изображение буквы «N» и словесные элементы «NOVEX» и «ENGINE SYSTEMS», выполненные в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Элемент «ENGINE SYSTEMS» исключен из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена в красном и черном цветовом сочетании в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В результате выделения заявки № 2013714459 из первоначальной заявки № 2011726288 в перечне последней остались товары 06, 12, 19, 20 и 22 классов МКТУ и часть товаров 16 класса МКТУ.

В возражении заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 19 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ: «тачки; тележки двухколесные; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки уборочные».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем в возражении ограничен объем притязаний товарами 12 и 19 классов МКТУ, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных обозначений [2, 5, 6], в перечнях которых имеются товары 12 класса МКТУ, а также товары 17 класса МКТУ, которые могут быть признаны однородными заявленным товарам.

Анализ перечней указанных знаков показал, что перечни услуг противопоставленных знаков [1, 3, 4] не содержат товаров, однородных заявленным товарам, приведенным в скорректированном перечне.

Таким образом, сравнительный анализ проводился в отношении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2, 5, 6].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [5, 6] показал, что они включают элемент «NOVEX» и имеют незначительные различия в шрифтовом исполнении, что позволяет признать их тождественными по

фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Указанное заявителем не оспаривается.

Относительно товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ: «тачки; тележки двухколесные; тележки опрокидывающиеся грузовые; тележки уборочные».

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ: «pneumatic tyres and wheel rims (пневматические шины и колесные диски)» [5] и «...короба для двухколесных транспортных средств; средства с электродвигателями...» [6]).

Согласно словарно-справочным источникам (<http://slovari.yandex.ru/>):

- тачка – простое устройство для транспортировки грузов, использующее принцип рычага для уменьшения прикладываемого усилия. Состоит из грузового кузова, одного или нескольких колёс и рукоятки;
- тележки опрокидывающиеся грузовые – складских грузовые тележки, вид которых варьируется от двухколесных грузовых, платформенных и ручных гидравлических до самоходных электротележек. В грузовых тележках могут применяться колеса, колесные опоры, ролики, аппаратные колеса, литые и пневматические колеса и т.д.;
- уборочные тележки изготавливаются из ударопрочного пластика, имеют колеса на подшипниках. Колеса могут быть снабжены противоударными бамперами, защищающие стены и мебель.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что тачки и тележки не являются сложным механизмом, который требует многопрофильного производства (как, например, автомобили), в связи с чем производство колес и их частей для тачек и самих изделий (тачки, тележки, их комплектующие) может осуществляться одним лицом. Иное заявителем не доказано.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений (в рассматриваемом случае – тождество), перечень товаров, которые признаются однородными, расширяется.

Вышеуказанное позволяет признать заявленные товары 12 класса МКТУ однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленных знаков [5, 6].

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [5, 6] и однородность товаров 12 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данной части следует признать правомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они включают фонетически близкие элементы «NOVEX/ NOVES» и имеют незначительные различия в шрифтовом исполнении, что позволяет признать их практически сходными. Указанное заявителем не оспаривается.

Относительно товаров, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ: «алебастр; арматура дверная; арматура оконная; гипс; известь; карнизы; кюветы для красок в краскораспылителях; лестницы неметаллические; материалы армирующие; материалы строительные; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; обмазки; материалы строительные вязкие; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; полосы, ленты (бинты), сетки из искусственных волокон, в том числе самоклеящиеся для отделочных работ; растворы строительные; элементы для гидроизоляции; элементы пластмассовые, предназначенные для укладки плитки; цементы».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении товаров 17 класса МКТУ: «produits mi-ouvrés en matières plastiques, matières d'obturation, de bourrage et d'isolation» (продукты из переработанных пластмасс, материалы для замазывания, уплотнения и изоляции).

Сравнение указанных перечней показывает, что они содержат товары, относящиеся к строительным и отделочным материалам, применяемым для замазывания, уплотнения и изоляции, а также изделиям и продуктам из пластмасс,

что позволяет признать их однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и круг потребителей. Однородными признаны заявленные товары 19 класса МКТУ: «материалы строительные; материалы битумные строительные; материалы вязкие, жидкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы для дорожных покрытий; обмазки; материалы строительные вязкие; полосы, пропитанные вязким, жидким материалом, строительные; полосы, ленты (бинты), сетки из искусственных волокон, в том числе самоклеящиеся для отделочных работ; растворы строительные; элементы для гидроизоляции; элементы пластмассовые, предназначенные для укладки плитки; цементы».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] сходны до степени смешения в отношении однородных товаров 19 (17) класса МКТУ.

Что касается остальных товаров 19 класса МКТУ, указанных в заявленном перечне, коллегия палаты по патентным спорам признала их неоднородными товарам 17 класса МКТУ противопоставленного знака [2].

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011726288 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 19 класса МКТУ: «алебастр; арматура дверная; арматура оконная; гипс; известь; карнизы; кюветы для красок в краскораспылителях; лестницы неметаллические; материалы армирующие».

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

удовлетворить возражение от 29.03.2013, изменить решение Роспатента от 15.01.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011726288.