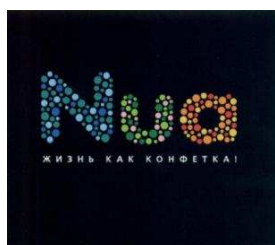


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела поступившее 04.05.2016 возражение ЗАО «КДВ Павловский Посад», Московская обл., г. Павловский Посад (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446700, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010729853 с приоритетом от 15.09.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.11.2011 за №446700 на имя Шестаковой Юлии Дмитриевны, Омская обл., р.п. Марьяновка (далее — правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно описанию, приведенному в заявке, оспариваемый товарный знак



является комбинированным и состоит из расположенных на черном фоне словесных элементов «**Nua**» (Нуа) и «**Жизнь как конфетка!**», размещенных на двух строках, причем буквы словесного элемента «**Nua**» составлены из разноцветных кружочков.

Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: синий, зеленый, голубой, салатовый, розовый, красный, оранжевый, желтый, черный, белый.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что регистрация товарного знака по свидетельству №446700 была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак по свидетельству № 446700 «Nua жизнь как конфетка!» и более ранний товарный знак «NUE НЮ» по свидетельству № 434335[1] лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, состоящее из словосочетания «Nua жизнь как конфетка!», где элемент «Nua» состоит из трех латинских букв, выполненных с использованием оригинального шрифтового решения, элемент «жизнь как конфетка!» выполнен в кириллице мелким кеглем, расположен во второй строке оспариваемого обозначения и имеет стандартное шрифтовое исполнение;

- товарный знак по свидетельству № 434335 является словесным, состоит из элемента «NUE», выполненного стандартным шрифтом в латинице, и его транслитерации в кириллице словесного элемента «НЮ», расположенного на второй строке;

- сравниваемые товарные знаки сходны до степени смешения по фонетическому критерию, что обусловлено, прежде всего, сходством до степени смешения доминирующих словесных элементов «nua» и «nue».

- звуковое сходство сравниваемых обозначений обусловлено одинаковым количеством слогов в элементах «nua» и «nue» (два); равным количеством согласных и гласных звуков в сходных элементах «nua» и «nue»; близостью состава звуков (так, обозначения «nue» и «nua» отличаются только последним звуком, при этом различающиеся гласные могут редуцироваться при чтении и являются глухими); местом совпадающих звукосочетаний в составе

обозначений; тождеством звучания начальных частей товарных знаков; постановкой ударения в доминирующих словесных элементах и т.д.

- вывод о наличии звукового сходства между словами «пуа» и «пие» сделан Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела № СИП-199/2013 и отражен на странице 12 Решения, Суд по интеллектуальным правам признал обоснованным довод ЗАО «КДВ Павловский Посад» о том, что различие в одной букве не может являться основанием для вывода об отсутствии звукового сходства указанных обозначений, следовательно, наличие фонетического сходства между словесными элементами «пуа» и «пие» является обстоятельством, установленным вступившим в законную силу решением суда;

- более того, фонетическое сходство указанных доминирующих элементов подтверждается материалами заключения Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН ИС РАН от 5 декабря 2013 года, из которых следует, что 79 % респондентов, опрошенных Институтом социологии РАН в шести крупных городах России, признают слова «NUA» и «NUE НЮ» похожими по звучанию;

- сравниваемые обозначения имеют визуальное сходство по следующим параметрам: общее зрительное впечатление; отсутствие изобразительных элементов; использование латиницы в обоих знаках; характер букв (печатные) и т.д.

- слоган «Жизнь как конфетка!», включенный в оспариваемый товарный знак, выполнен мелкими белыми буквами на черном фоне, в связи с чем его способность индивидуализировать товары незначительна, в то время как доминирующие элементы «Nua» и «NUE» в сравниваемых обозначениях оказывают на рядового потребителя близкое визуальное впечатление; при этом социологический опрос показал, что 84% респондентов при просмотре товарного знака № 434335 «NUE НЮ» в первую очередь обращают внимание на слово, выполненное в латинице;

- согласно сведениям из французско-русского словаря слово «NUE» является прилагательным женского рода (производное от «nu») и имеет значение «голая», слово «NUA» в переводе с португальского языка, который,

как и французский, принадлежит к романской группе индоевропейской семьи языков, также означает «голая», что обуславливает семантическое тождество сравниваемых словесных элементов;

- различие в словесном элементе «жизнь как конфетка!» не может оказать существенного влияния на общее впечатление смыслового сходства, особенно с учетом того обстоятельства, что оба товарных знака зарегистрированы для конфет, и указанный слоган едва ли можно признать оригинальным;

- вывод о семантическом сходстве словесных элементов «NUA» и «NUE НЮ» содержится также на страницах 9-10 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2014 года по тому же делу № СИП-199/2013;

- товарный знак «Nua жизнь как конфетка!» по свидетельству № 446700 и товарный знак «NUE НЮ» по свидетельству № 434335 сходны до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критериям;

- товарный знак «NUE НЮ» правообладателя ЗАО «КДВ Павловский Посад» содержит следующие рубрики из оспариваемой регистрации: «вафли», «карамели», «конфеты», «пастилки [кондитерские изделия]», «помадки [кондитерские изделия]», «пралине», «сладости» и «торты», остальные товары 30 класса МКТУ, указанные в свидетельстве № 446700, следует признать однородными кондитерскими изделиями, конфетам и печенье;

- однородность в данном случае обусловлена единым назначением товаров, одинаковыми условиями сбыта, общим кругом потребителей и т.д.;

- сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы), при идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг);

- на упаковках своих изделий правообладатель оспариваемого знака использует этот знак без указания слогана «Жизнь как конфетка!»;

- ЗАО «КДВ Павловский Посад» и ИП Шестакова Ю.Д. являются прямыми конкурентами на одном и том же товарном рынке;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «NUE»: рег. № 439276 «NUE ... SIMPLEMENT», рег. № 534555 «NUE», рег. № 514397 «NUE», все эти знаки используются на выпускаемой ЗАО «КДВ Павловский Посад» продукции без каких-либо изменений;

- потребители конфет сталкиваются одновременно с изделиями «NUA» производства ИП Шестаковой и/или аффилированных с ней лиц и с изделиями «NUE» ЗАО «КДВ Павловский Посад» (входит в холдинг КДВ Групп);

- использование товарного знака «NUA жизнь как конфетка!» по свидетельству № 446700 в усеченном варианте (без слогана) содержит в себе признаки возможного злоупотребления правом, поскольку обозначения «NUA» и «NUE» воспринимаются рядовым потребителем конфет как серия товарных знаков одного правообладателя.

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446700 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация по товарному знаку № 446700 из Государственного реестра на 2 л. [2];

- информация по товарному знаку «NUE НЮ» № 434335 из Государственного реестра на 2 л.[3];

- информация по товарному знаку «NUA» рег. № 469513 из Государственного реестра на 1л.[4];

- копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 года по делу № СИП-199/2013 на 18 л.[5];

- копия заключения Лаборатории Социологической экспертизы ФГБУН ИС РАН от 5 декабря 2013 года на 12 л.[6];

- копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2014 года по делу № СИП-199/2013 на 16л. [7];

- копия Определения Верховного суда по делу № СИП-199/2013 от 15.10.2014 на 4 л.[8];

- копия материалов Французско-русского словаря на 2 л.[9];

- копия материалов Португальско-русского учебного словаря на 2 л.[10];

- информация по серии товарных знаков «NUE» правообладателя ЗАО «КДВ Павловский Посад» на 3 л.[11];

- образец упаковки NUA (Ramel) [12];

- образец упаковки NUA (Shante) [13];

- образцы этикеток конфет «NUA» на 2 л.[14].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, а не словесным обозначением, как указано в возражении;

- объем прав владельца товарного знака по свидетельству №466700 определяется его общим видом и распространяется на все товары и услуги, указанные в свидетельстве;

- комбинированный товарный знак по свидетельству №466700 не является сходным до степени смешения со словесным знаком [1], поскольку не ассоциируется с ним в целом;

- словесные элементы «Нуа Жизнь как конфетка!» оспариваемого знака не являются сходными фонетически со словесным товарным знаком «NUE НЮ» лица, подавшего возражение, поскольку они состоят из разного количества слов, букв и звуков;

- словесный элемент «Жизнь как конфетка!», входящий в состав оспариваемого знака, является сильным элементом, который охраняется свидетельством на товарный знак №440874 и имеет приоритет от 13.08.2010;

- следует обратить внимание на то, что слова «Nua»(Нуа) и «NUE» являются трехбуквенными, в которых различие даже в одну букву существенно изменяет их звучание, при этом в первом случае ударение падает на последнюю букву «А», а слово «NUE» в русской транскрипции произносится как «НЮ» в отличие от слова «Nua», которое звучит как «НУА»;

- графически сравниваемые знаки также являются несходными из-за разного общего зрительного впечатления, обусловленного разным видом шрифта и особенностями выполнения букв, а также использованием яркой цветовой гаммы в оспариваемом знаке в отличие от черно-белого словесного товарного знака лица, подавшего возражение;

- семантически обозначение «Nua Жизнь как конфетка!» также не сходно с противопоставленным знаком «NUE НЮ», поскольку в первом случае семантику определяет слоган «Жизнь как конфетка!», а во втором - слово «НЮ», которое российскому потребителю известно в большей степени как жанр изобразительного искусства, предметом которого является изображение обнаженного женского тела;

- отсутствие фонетического, графического и семантического сходства сравниваемых обозначений свидетельствует об отсутствии их сходства между собой;

- ссылки возражения на судебные акты и заключение Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН ИС РАН не относятся к рассматриваемому товарному знаку и не должны приниматься во внимание;

- оспариваемый товарный знак предназначен для серии инновационных конфет, производимых по революционной кондитерской технологии лаборатории Novation Confectionary, данное обозначение как объект авторского права было создано в 2010 брендинговым агентством Shemanoff по договору оказания услуг №004 от 15.04.2010, заключенному с ООО «КФ «Сладуница»;

- оспариваемый знак используется его правообладателем с 2010 года и за годы использования приобрел высокую различительную способность.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

К отзыву приложены:

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Фабрика новационных конфет» [15];
- копия договора между ИП Шестакова Ю.Д. и ООО «КФ «Сладуница» и акт приема-передачи [16];
- копия договора №004 от 15.04.2010 между ООО «КФ «Сладуница» и ООО «Шемановф» с дополнительными соглашениями и актами приема-передачи исключительных прав от 02.07.2010 [17];
- распечатка с сайта <http://www.shemanoff.ru/portofolio/nua> [18];
- копии листовок с использованием товарного знака [19];
- упаковка конфет с использованием товарного знака [20];
- копия образца товара с использованием товарного знака [21];
- календарь с использованием товарного знака [22];
- копия первого листа заявки №2010722457 [23];
- распечатка с сайта о товаре [24].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.09.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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,

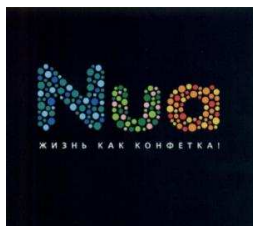
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

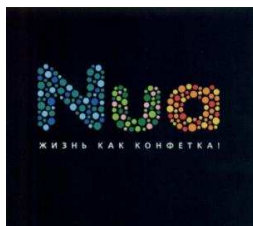
В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №446700 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного на черном фоне словесного элемента «Nua», выполненного

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, которые составлены из разноцветных кружков, под которым расположен словесный элемент «ЖИЗНЬ КАК КОНФЕТКА!», выполненный стандартным шрифтом буквами белого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; карамели; конфеты; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; марципаны; мороженое; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости; торты» и услуг 35 класса МКТУ – «демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области маркетинга; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Согласно возражению оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком [1], зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

**NUE
НЮ**

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – «бриоши; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; крекеры; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Словесный элемент **«Nua Жизнь как конфетка!»** оспариваемого товарного знака и противопоставленный словесный товарный знак **«NUE НЮ»** и не являются сходными фонетически, поскольку они состоят из разного количества слов (4 и 2), букв (19 и 5) и звуков (18 и 4). С учетом указанного совпадение лишь начальных частей словесных элементов **«Nua»** и **«NUE»**, входящих в состав сравниваемых обозначений, не может служить основанием для признания сопоставляемых знаков сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений. При этом следует отметить, что, несмотря на более крупный размер букв словесного элемента **«Nua»** по сравнению с размером букв, которым выполнен слоган **«Жизнь как конфетка!»**, в оспариваемом знаке, указанный слоган нельзя считать слабым элементом обозначения, поскольку он охраняется свидетельством на товарный знак №440874. Более того, выполнение слогана **«Жизнь как конфетка!»** буквами русского алфавита усиливает его индивидуализирующую способность для российского потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются также сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено следующим.

При определении смыслового значения оспариваемого товарного знака основная смысловая нагрузка падает на слоган **«Жизнь как конфетка!»**, который состоит из слов русского языка, знакомых российскому потребителю, в отличие от слова **«Nua»**, которое согласно возражению относится к лексике португальского языка и вряд ли известно среднему потребителю. Что касается противопоставленного товарного знака **«NUE НЮ»**, то его смысловое значение связано, в первую очередь, с жанром изобразительного искусства **«НЮ»** (франц. *nu* нагой, *nuu* раздетый), в основе которого, как справедливо указано правообладателем, лежит изображение обнажённого женского тела, раскрывающее представление о красоте и ценностях чувственного земного бытия.

Сравниваемые обозначения отличаются графически, поскольку выполнены разным шрифтом, в разной цветовой гамме, имеют разную длину за счет наличия в оспариваемом знаке слогана «**Жизнь как конфетка!**», словесный элемент «**Nua**» оспариваемого знака выполнен с использованием оригинального графического решения в яркой цветовой гамме в отличие от знака «**NUE НЮ**», выполненного стандартным шрифтом в черном цвете, что свидетельствует о разном общем зрительном восприятии обозначений в целом.

Указанные отличия приводят к тому, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя и не ассоциируются друг с другом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

В данном случае коллегией установлено, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, следовательно, маркируемые ими товары не смешиваются в гражданском обороте.

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №446700 недействительным, и товаров, в отношении которых действует товарный знак [1], показал, что все товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, за исключением товара «мороженое», являются однородными товарам, указанным в перечне товарного знака [1], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия). Что касается «мороженого», то его нельзя считать однородным товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящимся к кондитерским изделиям, поскольку они отличаются по виду, роду, условиям хранения и транспортировки, а также не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, поскольку, несмотря на однородность части товаров,

они маркируются несходными знаками, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов [5, 7-8], коллегия отмечает, что они не имеют преюдициального значения при рассмотрении данного возражения, так как относятся к другому товарному знаку. Социологический опрос, проведенный Лабораторией Социологической экспертизы ФГБУН ИС РАН [6] и касающийся мнения потребителей о сходстве товарных знаков «Nua» по свидетельству №469153 и товарного знака «NUE НЮ» [1], также не учитывался коллегией при принятии решения, поскольку результаты проведенного опроса не относятся к оспариваемому товарному знаку по свидетельству 446700. Что касается довода возражения об отсутствии на упаковках товара правообладателя слогана «Жизнь как конфетка!», то вопрос использования товарного знака не является предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №446700.