

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 25.12.2012, поданное по поручению компании «РИВЕЙТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010738204, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2010738204 с приоритетом от 26.11.2010, включающее в свой состав словесные элементы «NICE», «Cook and service» и изобразительный элемент в виде разноцветных лепестков, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 25, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 07.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 16, 25, 43 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками иных лиц, имеющих более ранний приоритет:

- с товарным знаком «NICE» [1] (свидетельство №298846 с приоритетом от 25.03.2004), зарегистрированным на имя Брантекс А/С, Нордлунвай 1, ДК-7330, Бранне, Дания, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Найз» [2] (свидетельство №200826 с приоритетом от 30.11.1999, срок действия регистрации продлен до 30.11.2019), зарегистрированным на имя Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., 8-2-337, Роад №3, Банжара Хиллс, Хайдерабад 500034, Андхра Прадеш, Индия, в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение продуктами питания», однородных услугам 43 класса МКТУ, и услуг 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов, за исключением рекламных», однородных товарам 16 класса МКТУ «печатная продукция»;

- с товарным знаком «НАЙСИ» [3] (свидетельство №348931 с приоритетом от 13.02.2007), зарегистрированным на имя Моховой Антонины Анатольевны, 140073, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Птицефабрика, д. 28, кв. 526, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- словесные элементы «Cook and servise» (готовить и обслуживать, см. Англо-русский словарь В.К. Мюллера, С.П.: «Академический проект», 1996, стр. 172, 687) являются неохраняемыми, поскольку указывают на назначение заявленных товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки «NICE» по свидетельствам №298846 [1] и №235400 [4] являются практически тождественными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, поскольку в настоящее время срок действия регистрации №235400 истек, заявитель имеет право на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, однородных указанным в перечне товарного знака по свидетельству №235400;

- заявленное обозначение «NICE» не является сходным до степени смешения с товарными знаками «Найз» [2] по свидетельству №200826 и «НАЙСИ» по

свидетельству №348931 [3], поскольку сравниваемые знаки имеют очевидные фонетические, семантические и визуальные отличия;

- заявленное обозначение «NICE» имеет определенное и хорошо известное смысловое значение – «хороший, приятный, добрый», в то время как слово «Найз» искусственно созданное слово;

- существенные отличия по семантическому критерию сходства являются основанием для регистрации заявленного обозначения, что подтверждается практикой Роспатента и Арбитражного суда (например, сосуществуют товарные знаки «САРИ» и «SAARI»);

- заявитель является иностранным юридическим лицом, которое ведет свою предпринимательскую деятельность в России путем приобретения в собственность акций российских юридических лиц, которые осуществляют свою деятельность под товарными знаками заявителя;

- заявитель является на 99,99% собственником ООО «Эй Джи Лорд», осуществляющим деятельность в области общественного питания, в частности, в Москве открыт кафе-ресторан «NICE»;

- позицию «обеспечение продуктами питания», указанную в перечне 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «Найз» [2] по свидетельству №200826, представляющую собой заголовок класса и указывающую в общем виде область, которой могут относиться услуги, не представляется возможным однозначно соотнести с услугами 43 класса МКТУ заявленного обозначения «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», поэтому нельзя сделать вывод об их однородности;

- по мнению заявителя, права и законные интересы правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №200826 по производству и распространению лекарственного препарата «Найз» не может затрагивать ресторанная деятельность заявителя под обозначением «NICE»;

- заявителем было направлено исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №200826 [2];

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «Cook and service».

Также в качестве дополнения к материалам возражения были приобщены следующие документы:

1. публикация о деятельности Группы компаний «Nice» в России, см. сайт www.nice-group.ru;

2. презентация компании «Nice» в области клининга, а также руководство по использованию фирменного стиля «NICE Cook and service»;

3. договоры ООО «Эй Джи Лорд» с третьими лицами на поставку продуктов, напитков и оборудования в кафе «NICE», изготовление рекламной продукции и аренду помещения;

4. печатная продукция: меню, наклейки, салфетки, визитки;

5. выписка из ЕГРЮЛ сведений о компании ООО «Эй Джи Лорд»;

6. распечатка из словаря <http://slovari.yandex.ru> по слову «nice»;

7. примеры деятельности различных компаний под маркой «NICE» и распечатка по запросу товары «NICE» из сети Интернет;

8. выдержки из МКТУ 2007;

9. отзыв компании Д-р Редди'с Лабораторис Лтд., Индия на исковое заявление заявителя по делу №А40-88631/12;

10. решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-88631/12 от 03.10.2012 об отказе в удовлетворения искового заявления;

11. примеры сосуществования товарных знаков «NICE» в отношении однородных товаров и услуг (свидетельства №№157456, 157457, 445543, 480950, 272692, 231537, №389803)

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (26.11.2011) поступления заявки №2010738204 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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  по заявке №2010738204 является комбинированным, центральное положение в нем занимает словесный элемент «NICE» (в переводе с английского языка означает «хороший, приятный, милый, славный, любезный», <http://slovari.yandex.ru>), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Над словесным элементом «NICE» находится изобразительный элемент в виде стилизованных лепестков, расположенных по дуге. Над словесным элементом «NICE» расположены словесные элементы «Cook and service» (в переводе с английского языка «готовить и обслуживать», см. там же), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 25, 43 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается то, что словесные элементы «Cook and service», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса вследствие их описательности по отношению к заявленным товарам и услугам.

Вместе с тем решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг 16, 25, 43 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [3], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №298846 является словесным и представляет собой слово «**NICE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №200826 также является словесным и представляет собой слово «**Найз**», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству №348931 является комбинированным, включает в свой состав слово «**НАЙСИ**», выполненное оригинальным готическим шрифтом заглавными буквами кириллицы красного цвета, расположенное на фоне голубого четырехугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на их тождество и сходство показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №298846 основано на фонетическом и семантическом тождестве входящих в их состав словесных элементов «NICE», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях.

Анализ товаров, указанных в перечне 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству

№298846, относящихся к предметам одежды, показал, что они соотносятся друг с другом по роду/виду, следовательно, являются однородными.

Что касается анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «Найз» [2] и «НАИСИ» [3], то необходимо отметить следующее.

Сравниваемые индивидуализирующие элементы заявленного обозначения «NICE» (произносится как «найс») и противопоставленных товарных знаков «Найз» [2] и «НАИСИ» [3] характеризуются близким звучанием начальных частей сравниваемых слов, однако, указанное не является основополагающим фактором при выводе о сходстве этих обозначений до степени их смешения.

Основной индивидуализирующий элемент заявленного обозначения «NICE», как было указано выше, имеет определенное смысловое значение – «хороший, приятный, милый, славный, любезный», в то время как словесные элементы «Найз» и «НАИСИ» являются фантазийными. Так, противопоставленный товарный знак [2] принадлежит фармацевтической компании Д-р Редди'с Лабораторис Лтд. и используется на территории Российской Федерации для маркировки лекарственного препарата «Найз» (см. решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-88631/12 от 03.10.2012), имеющего согласно сведениям Энциклопедии РЛС (см. www.rlsnet.ru) латинское название «Nise», не имеющее смыслового значения. Что касается фантазийного слова «НАЙСИ», то его транслитерация буквами латинского языка «NICY» совпадает со словом английского языка «nīсу», в переводе означающего «конфетка, леденец», что также свидетельствует об отсутствии возможности смешения сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Также необходимо отметить, что комбинированное заявленное обозначение «NICE Cook and service», выполненное буквами латинского алфавита, производит совершенно иное зрительное впечатление, чем выполненные в кириллице противопоставленные словесный товарный знак «Найз» [2] и комбинированный товарный знак «НАЙСИ» [3]. Кроме того, заявленное обозначение представляет собой оригинальную словесно-графическую композицию, отличающуюся от

композиции противопоставленного комбинированного товарного знака [3], в котором слово «НАЙСИ» выполнено готическим шрифтом, затрудняющим его прочтение, в красном цветовом исполнении на фоне синего прямоугольника. Словесный же товарный знак «Найз» [2] не имеет каких-либо индивидуализирующих графических отличий, однако, кириллические графемы в слове «Найз» существенным образом отличаются от латинских графем в слове «NICE».

Имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в семантическом, фонетическом и графическом отношении обуславливает их различное восприятие потребителем, а, следовательно, исключает вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного представляется нецелесообразным проводить анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] и [3].

Необходимо также указать, что возможность смешения товарных знаков напрямую связана с областью деятельности, в которой они применяются.

Согласно представленным дополнительным материалам (1) – (6) заявленное на регистрацию обозначение до даты приоритета заявленного обозначения используется аффилированной компаний заявителя для маркировки деятельности московского кафе, что позволяет сделать вывод об узнаваемости данного обозначения среди потребителей.

В свою очередь представленные заявителем материалы (9) – (10) свидетельствуют о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака «Найз» специализируется в области фармацевтики. Более того, согласно отзыву к исковому заявлению по делу №А40-88631/12 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №200826 правообладатель этого товарного знака не считает заявленное обозначение «NICE Cook and servise» по заявке №2010738204 и товарный знак «Найз» сходными до степени их смешения.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2010738204 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 16 и услуг 43 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.12.2012, отменить решение Роспатента от 07.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010738204.