

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 14.07.2016 (далее – Роспатент), поданное ООО «Н.О.М.И», Москва (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738308, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014738308, поданной

N.O.M.I

17.11.2014, заявлено комбинированное обозначение , включающее в себя элемент «N.O.M.I», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде маленьких кружков, расположенных между буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.03.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 14 и услуг 35, 40, 42 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 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, поскольку не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №1105085 с приоритетом от 04.11.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ – (1).

В поступившем 14.07.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- общее зрительное восприятие знаков различно в силу того, что сравниваемые обозначения выполнены в различных друг от друга графических манерах;

- заявленное обозначение является вымышленным и читается как «номи», тогда как противопоставленный товарный знак по правилам английского языка читается как «нууми»;

- кроме того, заявитель отмечает, что заинтересован в мирном урегулировании сложившейся ситуации и обратился к правообладателю противопоставленного знака за письмом-согласием, а также в связи с реальным осуществлением деятельности на территории Российской Федерации, им было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 14.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738308 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В качестве подтверждения своих доводов были представлены следующие документы:

1. Информационные материалы по заявке №2014738308;
2. Обращение к правообладателю противопоставленного знака (1);
3. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №1105085 в связи с его неиспользованием;
4. Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-267/2016 от 10.05.2016;

5. Материалы, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой продукции (Договор комиссии, распечатки из сети Интернет, страницы каталога, диплом).

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

С учетом даты (17.11.2014) поступления заявки №2014738308 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 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

N.O.M.I

, включающее в себя графический элемент «N.O.M.I», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде маленьких кружков, расположенных между буквами.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1105085



представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «NOOMI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенный над ним изобразительный элемент, в виде двух пересекающихся окружностей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

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

Словесный элемент «noomi», 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.

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.

Существенные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов сопоставляемых обозначений, а также наличие в противопоставленном знаке оригинального изобразительного элемента приводит к тому, что общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением и противопоставленным знаком на потребителя, различно, и следовательно, сравниваемые обозначения несходны визуально.

Анализ однородности товаров 18, 25 классов МКТУ показал, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одной категории товаров соответствующего класса (либо «изделия из кожи», либо «одежда»), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Резюмируя проведенный анализ, коллегия полагает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание, что продукция «одежда и аксессуары», маркированные заявленным обозначением, уже известны российскому потребителю как товары заявителя [5], что также уменьшает вероятность смешения знаков в гражданском обороте и свидетельствует о способности заявленного обозначения индивидуализировать товары заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2016, изменить решение Роспатента от 14.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738308.