

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Курчиной Верой Николаевной, Новосибирская область, г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768742, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2019768742, поданной 31.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 25.03.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019768742 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком

NOVITA по свидетельству № 259626 с приоритетом от 18.04.2001 (срок действия продлен до 18.04.2031) – (1), зарегистрированным на имя Новита Ой, Финляндия для однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Роспатент 20.07.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, поскольку имеют различия по фонетическому критерию сходства, в силу того, что имеют разное фонетическое звучание начальных частей;

- сравниваемые обозначения несходны семантически, так как словесный элемент «NOVITA», который в переводе на русский имеет следующие значения: новизна, новинка, новое, новость, новшество, нововведение (см. Итальянско-русский универсальный словарь. 2013), в то время, как словесный элемент «Newita» заявленного обозначения является фантазийным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019768742 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.12.2019) поступления заявки № 2019768742 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение

по заявке № 2019768742

представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде растительного узора и словесный элемент «NEWITA», выполненный буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы был указан словесный товарный знак -

NOVITA по свидетельству № 259626 – (1), выполненный буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия также учитывала, что в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «NEWITA» - «NOVITA» состоят из одинакового количества слогов, звуков, слова имеют близкий состав гласных и согласных, характеризуются одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением. При этом коллегия учитывала, что при произношении латинские буквы [w] и [v] имеют сходное звучание. В связи с изложенным коллегия полагает, что между сравниваемыми обозначениями имеется фонетическое сходство.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово NEWITA не является лексической единицей основных европейских языков и, следовательно, является фантазийным, а слово NOVITA – в переводе с итальянского языка на русский язык означает «новизна, новинка» см. сайт Яндекс-переводчик. Указанное не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Кроме того, средним российским потребителем, который имеет минимальный уровень знания итальянского языка, слово NOVITA будет восприниматься как фантазийное слово, выполненное буквами латинского алфавита.

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным и противопоставленным товарным знаком (1) имеются визуальные различия, однако, при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический фактор сходства основных словесных элементов «NEWITA» - «NOVITA».

Сравнение перечней заявленных товаров 25 класса МКТУ и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение (обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды), один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля), имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

В возражении однородность товаров заявителем не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 259626 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2021.