

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 27.08.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2014, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733936 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012733936 с приоритетом от 28.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ООО «ИНВИВО», г. Абинск, Краснодарский край (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАРИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 27.05.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733936. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Уорнер-Ламберт Компани ЛЛК, корпорация штата Делавэр, 201 Табор Роуд, Моррис Плейнс, штат Нью-

Джерси 07950, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарным знаком «NURISE» по свидетельству №334297 с приоритетом от 08.08.2006.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.09.2014, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- графически сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное исполнением словесных элементов «НАРИС» и «NURISE» буквами различных алфавитов, наличием различного количества букв и различным составом букв;

- товарный знак «НА-РИС» при произношении русскоязычным потребителем будет звучать как «НАРИС» с ударением на слоге «НА», в то время как противопоставленный товарный знак будет произноситься как «НУРАЙЗ» с ударением на слоге «РАЙЗ»;

- проведение сравнительного анализа по семантическому критерию не представляется возможным, поскольку словесные элементы знаков являются изобретенными и не имеют смыслового значения;

- заявленное обозначение «НАРИС» имеет однозначное прочтение [НАРИС];

- товарный знак «NURISE» выполнен буквами латинского алфавита и не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем может иметь различное прочтение: «НУРАЙЗ», «НАРАЙС», «НАРИЗ», «НУРИЗ» и т.п.;

- в силу того, что произношение знака «NURISE» средним российским потребителем может быть вариативно, обуславливается снижение фонетического фактора его восприятия, и как следствие, позволяет говорить о невозможности смешения сравниваемых знаков по фонетическому критерию;

- таким образом, рассмотрев критерии звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства, правомерно сделать вывод о том, что для смешения в целом заявленного обозначения

«НАРИС» по заявке № 2012733936 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №334297 нет достаточных оснований;

- кроме того, заявитель ведет переговоры о получении письма-согласия на регистрацию обозначения «НАРИС» для товаров 05 класса «гербициды» от правообладателя товарного знака по свидетельству №334297.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733936 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал письма-согласия от компании Уорнер-Ламберт Компани ЛЛК и перевод письма-согласия на русский язык [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.09.2012) заявки №2012733936 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков,

указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАРИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012733936 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №334297, который ранее был зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №334297 представляет собой словесное обозначение «NURISE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В перечне заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №334297 представлены идентичные товары 05 класса МКТУ «гербициды», что свидетельствует об их однородности.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №334297 на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака выполнены буквами различных алфавитов (русского и латинского, соответственно), в связи с чем они приводят различное визуальное впечатление.

Словесный элемент «НАРИС» заявленного обозначения, также как и словесный элемент «NURISE» товарного знака по свидетельству №334297, не содержатся в лексике русского и иностранных языков, соответственно. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Фантазийный словесный элемент «NURISE» может иметь различные варианты прочтения (НЬЮРАЙЗ, НУРАЙЗ, НАРАЙС, НУРИЗЕ, НАРИЗ, НУРИЗ и т.п.). Отсутствие однозначного варианта прочтения словесного элемента противопоставленного товарного знака не позволяет сделать однозначный вывод о его фонетическом сходстве с заявленным обозначением «НАРИС».

По результатам сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №334297, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии между ними сходства по причине имеющих графических и фонетических различий.

Следовательно, несходные знаки не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель представил письмо [1], в котором правообладатель товарного знака по свидетельству №334297 выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2012733936 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2012733936 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 27.08.2014, отменить решение Роспатента от 27.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012733936 в отношении товаров 05 класса МКТУ.