

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 возражение от 20.11.2014, поданное «Susanne Asbeck-Muffler», Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.06.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1036829 в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1036829, произведенной Международным Бюро ВОИС 17.03.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1036829 представляет собой словесное обозначение «Nomades», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные - строчными.

Роспатентом 30.06.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1036829 на территории Российской Федерации в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ. В основе принятия данного решения лежал предварительный отказ от 28.03.2013 в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1036829. Согласно предварительному отказу от 28.03.2013 было установлено, что в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, знаку по международной регистрации № 1036829 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Таким образом, экспертиза в своем заключении исходила из следующего:

- знаку по международной регистрации № 1036829 [1] противопоставлен сходный знак «NOMADIC», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Oriflame Cosmetics Global S.A.», Люксембург в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ по международной регистрации № 855459 от 11.04.2005 [2], срок действия регистрации продлен до 11.04.2025.

- знаку по международной регистрации № 1036829 [1] противопоставлен сходный товарный знак «NOMAD», зарегистрированный ранее на имя Матюшенко С.И., Украина в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ по свидетельству № 298699 [3], приоритет от 21.12.2004, срок действия регистрации продлен до 21.12.2024;

- экспертизой было снято противопоставление по знаку «NOMAD» по международной регистрации № 975088 от 28.02.2008, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «The Nomad Company B.V.», Нидерланды в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ, в связи с предоставлением согласия от владельца международной регистрации № 975088.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 20.11.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.06.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака [2] предоставил согласие, поступившее в ведомство 03.07.2014, на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 и 25 классов МКТУ;

- знак [1] и противопоставленный товарный знак [3] не сходны по фонетическому, визуальному и смысловому критериям сходства словесных обозначений;

- фонетические различия заключаются в различном произношении сравниваемых знаков [1] и [3], так как знак [1], являясь французским словом, произносится кратко, на французский манер [но-мад], с ударением на второй слог, в то время как знак [3], являясь словом английского происхождения, произносится протяжно, с двумя ударениями: [ноу-мэд];

- визуальные различия заключаются в том, что сравниваемые знаки [1] и [3] производят различное впечатление на потребителей и воспринимаются ими по-

разному: знак [1] выполнен стандартным шрифтом (Times New Roman), строчными буквами (кроме первой) латинского алфавита и выглядит длиннее, чем знак [3], который выполнен стандартным латинским шрифтом (Arial) заглавными буквами;

- семантические различия заключаются в отсутствии подобия заложенных смыслов, идей, так как знак [1] образован от словарного слова французского языка «nomade» (перевод на русский язык: «кочевник, лицо, без постоянного места жительства, кочующий»), в то время как знак [3] имеет смысловое значение: «бродяга, странник, безумный»;

- сфера деятельности владельцев сравниваемых знаков [1] и [3] различна;

- заявитель – это известный немецкий ювелирный дизайнер, работающий в восточном стиле и имеющий бутик-мастерскую в Германии, а также реализующий свою продукцию в ювелирных домах Германии и США;

- представителям заявителя не удалось обнаружить сведений в части осуществления хозяйственной деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [3] ни на территории Российской Федерации, ни на территории Украины, гражданином которой он является;

- поскольку на российском рынке отсутствует какая-либо продукция, маркируемая противопоставленным товарным знаком [3], реального смешения в осуществлении хозяйственной деятельности владельцами сравниваемых знаков [1] и [3] быть не может.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии документов:

- согласия от компании «Oriflame Cosmetics Global S.A.» – на 4 л.;

- распечатка из словарей «Мультитран» касательно значений слов «Nomades» и «NOMAD» – на 2 л.;

- распечатки с официального сайта заявителя - на 11 л.;

- распечатки из сети Интернет касательно противопоставленного товарного знака [3] – на 1 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2015, заявитель представил копию решения Роспатента от 10.02.2015 о государственной регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «nomades» по заявке № 2013713158 на имя заявителя в отношении товаров 14 и 18 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 20.11.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (17.03.2010) международной регистрации № 1036829 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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.

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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1036829 [1] представляет собой словесное обозначение «Nomades», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, при этом первая буква исполнена заглавной, остальные – строчными. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 855459 представляет собой словесное обозначение «NOMADIC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия регистрации продлен до 11.04.2025.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 298699 представляет собой словесное обозначение «NOMAD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] правомерен, за счет звукового тождества большей части «NOMAD-» (5 совпадающих звуков: две гласных, три согласных), занимающей первоначальную позицию при произношении сравниваемых словесных элементов «Nomades»/«NOMADIC»/«NOMAD» [1]/[2]/[3]. Разные окончания «-es»/«-IC» в сравниваемых словесных элементах [1]/[2] не придают им качественно иного звучания. Противопоставленный знак [3] имеет полное звуковое вхождение в анализируемый знак [1].

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов «Nomades»/«NOMADIC»/«NOMAD» [1]/[2]/[3] буквами одного алфавита (латинский) усиливает их сходство. Выполнение сравниваемых знаков [1] и [3] шрифтами «Times New Roman» и «Arial» не приводит к качественно иному их зрительному впечатлению, в связи с чем, данный довод заявителя признан неубедительным.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на совпадении в разных языках лексических значений словесных элементов: «Nomades» [1] - в переводе с французского на русский язык: кочевник, кочевой, кочующий; «NOMADIC» [2], «NOMAD» [3] - в переводе с английского на русский язык: кочевник, кочевой, кочующий [см. электронный словарь: <http://www.multitran.ru>]. Таким образом, довод заявителя в части семантических различий у сравниваемых знаков [1] и [3] признан неубедительным.

Следовательно, сравниваемые знаки [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее.

Товары 14 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны знаку [1], являются однородными по отношению к товарам 14 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Сравнимые товары соотносятся как род (вид) («драгоценные металлы, их сплавы, изделия из них, драгоценные камни, ювелирные изделия») имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей. Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в предоставлении правовой охраны знаку [1], являются однородными по отношению к товарам 25 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3]. Сравнимые товары соотносятся как род (вид) («одежда; обувь; головные уборы»), имеют одинаковые условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров в материалах возражения от 20.11.2014 заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 30.06.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 20.11.2014. К указанным обстоятельствам относится предоставление владельцем противопоставленного знака [2] безотзывного согласия, поступившего в ведомство 03.07.2014, на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении товаров 14, 25 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия владельца более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

В отношении однородных товаров 25 класса МКТУ предоставлению правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации препятствует противопоставленный товарный знак [3].

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 14 класса МКТУ отсутствуют.

Доводы заявителя в части отсутствия деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака [3] на территории Российской Федерации не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия знака [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» иного лица в отношении охраняемых товаров. В рамках данного пункта коллегией не оценивается реальное использование/неиспользование противопоставленных знаков.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.11.2014, отменить решение Роспатента от 30.06.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1036829 в отношении всех товаров 14, 18 классов МКТУ.