

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 28.08.2012. Данное возражение подано компанией «Кешт ва Санат-э-Нафис Компани», Иран (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1059892, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесными элементами «Nafis», «Agro-Industry» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 20.09.2010 за № 1059892 в отношении товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ, указанных в регистрации, на имя заявителя.

Роспатентом 29.05.2012 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1059892 в отношении всех заявленных товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ. Указанное решение подтвердило предварительное решение от 28.10.2011, согласно которому знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекс, поскольку в отношении товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ОАО «Нэфис Косметикс» - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова) товарным знаком «Nefis» по свидетельству № 353979, приоритет 23.08.2006 [1]. Решение также содержит указание на то, что элемент «Agro-Industry» является неохраняемым на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 28.08.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1059892, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения существенно отличаются по фонетическому критерию, поскольку «Nafis Agro-Industry» и «Nefis» имеют разное количество букв/звуков, слогов, при этом постановка ударения в сравниваемых обозначениях также различна;

- обозначения имеют отличия и по графическому аспекту: противопоставленный знак является словесным, а знак по международной регистрации № 1059892 комбинированным с оригинальной стилизацией буквы «N»;

- сравниваемые обозначения отличаются и семантически. Слово «Nafis» (занимающее доминирующее положение в знаке) является именем собственным в арабском языке, а именно – мужским именем, и может быть переведено как «изящный, тонкий, дорогой, очень ценный». Слово «Agro-Industry» переводится с английского языка как «агропромышленность, агроиндустрия». Слово «Nefis» является фантазийным словом;

- особое внимание следует уделить различию областей деятельности владельцев сравниваемых знаков (владелец международного знака специализируется в сфере цветоводства – выращивание и разведение различных сортов цветов; владелец противопоставленного товарного знака является производителем химической продукции: бытовой химии и продукции технического назначения, при этом компания имеет множество известных знаков: «ViMax», «Sorti», «Лесная полянка», «Целебные травы» и т.д.)

Далее в возражении приводится подробный анализ неоднородности товаров и услуг, производимых и оказываемых владельцами сопоставляемых знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1059892 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации, указав элемент «Agro-Industry» как неохраняемый.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (20.09.2010) знака по международной регистрации № 1059892 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1059892  является комбинированным и содержит словесные элементы: «Nafis», «Agro-Industry», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов (N, A, I) – заглавные. Буква «N» стилизована: центральная черта буквы выполнена в виде стилизованного изображения листка растения. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в черном и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «NEFIS» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Следует обратить внимание, что с учетом семантики словосочетания «Agro-Industry», данный элемент является неохраняемым в отношении товаров 31 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ, имеющих в заявленном перечне, поскольку символизирует отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

Указанное заявителем не оспаривается. Таким образом, основным элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «Nafis».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1059892 и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе в качестве основных, несущих основную индивидуализирующую нагрузку элементов, словесные элементы «Nafis», «NEFIS»».

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил выявить, что слова «Nafis», «NEFIS» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения являются фантазийными, следовательно, не представляется возможным провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя о том, что элемент «Nafis» имеет значение в арабском языке и представляет собой мужское имя, не подтвержден материалами возражения, в связи с чем не может быть принят во внимание. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что вызывает сомнение возможность восприятия потребителями слова «Nafis» в значении арабского мужского имени при наличии в обозначении слов «Agro-Industry», имеющих семантику в английском языке, легко узнаваемую российским потребителем.

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу следующего.

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что при отсутствии принадлежности упомянутых словесных элементов к какому-либо языку их сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства следует проводить, исходя из того, что словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита.

Сравниваемые слова состоят из пяти букв/звуков и двух слогов, имеют тождественный состав согласных звуков и их взаимное расположение – «N, F, S», близкий состав гласных звуков – «А/Е, I». Кроме того, сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут

произноситься с ударением на любом из гласных звуков в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Довод заявителя об однозначном прочтении обозначений «Nafis» и «NEFIS» как [нафи'с] и [нэ'фис] является декларативным и недоказанным.

В связи с изложенным, тождественное число букв/звуков, слогов в словесных элементах сравниваемых знаков, близкий состав согласных и гласных звуков и их взаимное расположение обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает. Следует отметить, что различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также стилизация буквы «N» в знаке по международной регистрации № 1059892 не оказывают существенного влияния на восприятие словесных элементов, поскольку все буквы легко прочитываются.

Таким образом, сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически и графически сходные элементы «Nafis/NEFIS», что обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Товары 31 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1059892 относятся к цветам натуральным (Fleurs naturelles). В перечне товаров 31 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], имеются такие позиции как: кусты розовые, луковицы цветов, цветы и т.д. Поскольку указанные товары соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, они являются однородными.

Перечни 35 класса МКТУ сопоставляемых знаков содержат однородные услуги, относящиеся к экспорту и продвижению товаров (заявленный перечень – Exportation des précédemment cités en classe 31 {экспорт товаров, ранее

перечисленных в классе 31}, противопоставленный перечень – агентства по импорту-экспорту, продвижение товаров [для третьих лиц], реклама и т.д.).

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности заявителя (цветоводства) и владельца противопоставленного знака [1] (бытовая химия) не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечне противопоставленного знака [1].

Установленное сходство знака по международной регистрации № 1059892 с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 1059892 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 28.08.2012, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2012.