

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, рассмотрела возражение от 01.03.2012, поданное ООО «НОВА ТУР», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.11.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734130, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009734130 с приоритетом от 25.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 18, 20, 22, 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НОВА ТУР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 23.11.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 22, 25 и части товаров 18, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В отношении остальных товаров 18, 20 и всех услуг 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарными знаками «NOVA», «НОВА» по свидетельствам №380273 [1], №380272[2], №254891[3], №274540[4] в отношении части однородных товаров 20 класса МКТУ, товарными знаками «NOVA», «НОВА» по свидетельствам №№354090, 354089, 354088, 354087 [5-8] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, товарными знаками «NOVA», «НОВА» по свидетельствам №№129191, 129828 [9-10] в отношении части однородных товаров 18 класса МКТУ и знаком «Т NOVA» по международной регистрации №710863[11] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 01.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не только в отношении товаров 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ, приведенных в решении Роспатента от 23.11.2011, но и для следующих услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен с перечнем товаров, в отношении которого вынесено решение о регистрации, однако не может согласиться с отказом для вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ;

- обозначение «НОВА ТУР» является устойчивым словосочетанием, которое семантически не сходно с противопоставленными обозначениями «НОВА»;

- заявленное обозначение «НОВА ТУР» не тождественно товарным знакам «НОВА», «NOVA» [5-8, 11];

- заявитель обращает внимание на то, что ООО «НОВА ТУР» работает на российском и европейском рынке уже около 20 лет и является компанией,

ориентированной, в первую очередь, на производство и продажу товаров для туризма и отдыха, и регистрирует заявленное обозначение для открытия магазина туристических товаров;

- вследствие активного использования заявленного обозначения оно приобрело дополнительную различительную способность и ассоциируется с заявителем, поэтому спутать его со знаками «НОВА» нельзя.

На заседании коллегии заявителем был представлен уточненный перечень услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно: «продвижение товаров для туризма и отдыха 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ (для третьих лиц), снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) в отношении товаров для туризма и отдыха 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями в отношении товаров для туризма и отдыха 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.12.2009) поступления заявки №2009734130 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 № 32, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 словесное обозначение «НОВА ТУР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита одинакового размера. Словесный элемент «НОВА» смыслового значения не имеет.

В отношении товаров 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ, для которых принято решение от 23.11.2011 о регистрации товарного знака по заявке №2009734130, следует отметить, что заявитель согласен с данным решением и не оспаривает его в этой части. Возражение касается неправомерности исключения из заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

С учетом уточненного заявителем перечня товаров регистрация товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц) в отношении товаров для туризма и отдыха 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) в отношении товаров для туризма и отдыха 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для

удобства изучения и приобретения потребителями в отношении товаров для туризма и отдыха 18, 20, 22 и 25 классов МКТУ».

В связи с указанным анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат только противопоставленные товарные знаки [5-8] и знак по международной регистрации [11], поскольку товарным знакам [1-4, 9-10] не предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки [5-8] представляют собой обозначения «НОВА»/«NOVA», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Знаки зарегистрированы для услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Знак [11] представляет собой слово «NOVA», слева от которого через стилизованную пунктирную линию в виде ряда маленьких квадратов расположена буква «Т». Слово «NOVA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, обозначает в переводе на русский язык с английского, немецкого, французского и итальянского языков «новая звезда». Знак зарегистрирован для товаров 9, 16 и услуг 35-37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

В результате сравнительного анализа услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы знаки [5-8, 11], установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [5-8] показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «НОВА ТУР» является сходным с товарными знаками «НОВА», «NOVA» [5-8] по фонетическому признаку сходства, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленных знаков в заявленное обозначение. При этом слово «ТУР», входящее в заявленное обозначение, обладает слабой различительной

способностью, так как может некоторым образом указывать на деятельность заявителя, связанную с туризмом (тур – туристическая поездка, см. Яндекс. Словари), что подтверждается возражением, в котором указано, что заявленное обозначение предназначено для маркировки магазина туристических товаров. Таким образом, имеет место фонетическое тождество «сильного» элемента заявленного обозначения «НОВА» и противопоставленных товарных знаков «НОВА», «NOVA».

Противопоставленные обозначения «NOVA» [5, 8] и заявленное обозначение не являются сходными визуально, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное использованием букв разных алфавитов. В тоже время, заявленное обозначение следует признать сходным по графическому признаку сходства с противопоставленными знаками [6, 7], поскольку сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (русского).

Также следует отметить, что противопоставленные обозначения «NOVA» [5, 8] обозначают «новая звезда» в отличие от обозначения «НОВА ТУР», которое состоит из не имеющего смыслового значения словесного элемента и слова «ТУР», имеющего значение «туристическая поездка, тур (вальса)», что свидетельствует об отсутствии у сравниваемых обозначений смыслового сходства. Что касается противопоставленных знаков «НОВА»[6,7], то они также не имеют смыслового значения, как и словесный элемент «НОВА» заявленного обозначения, являющийся «сильным» элементом знака.

В отношении довода заявителя о том, что заявленное обозначение «НОВА ТУР» является устойчивым словосочетанием, следует отметить, что указанное утверждение не обосновано в возражении и не имеет подтверждения в словарно-справочных источниках информации.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение вследствие его активного использования заявителем в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ приобрело дополнительную различительную способность

и ассоциируется с компанией заявителя, то необходимо отметить, что материалы возражения не содержат подтверждения деятельности заявителя. Более того, знакомство с сайтом заявителя www.novatour.ru позволило сделать вывод о том, что на указанном сайте используется обозначение NOVA TOUR, а не заявленное обозначение.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сопоставляемые обозначения ассоциируются между собой в целом, поскольку имеет место фонетическое и визуальное сходство, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении сходства заявленного словесного обозначения «НОВА ТУР» и противопоставленного комбинированного знака «Т Nova» [11] необходимо отметить, что указанные обозначения не являются сходными в целом, поскольку отличаются фонетически, семантически и визуально.

Фонетическое отличие знаков обусловлено разным составом звуков и их расположением друг относительно друга. Семантически знаки отличаются в силу разных смысловых значений входящих в них словесных элементов. Визуальное отличие заявленного обозначения от противопоставленного знака [11] обусловлено разным зрительным впечатлением, создаваемым сопоставляемыми обозначениями, что достигается оригинальным графическим решением и характерной буквой «Т» в противопоставленном знаке, а также использованием букв разных алфавитов.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2011.