

## **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 №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русский Росток», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765405, при этом установлено следующее.

### **РОЗОВАЯ НОСТАЛЬГИЯ**

Комбинированное обозначение по заявке №2019765405, поданной 17.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«рассада; растения; семена для посадки»*.

Роспатентом 13.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019765405 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **Nostalgia** по международной регистрации №803858 с приоритетом от 15.05.2003 (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица, в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ.

При оценке сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака экспертиза учитывала, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «РОЗОВЫЙ» является слабым элементом заявленного обозначения, поскольку несёт описательную характеристику («Розовый» - естественный неярко-красный оттенок), а словесный элемент «НОСТАЛЬГИЯ» является сильным элементом.

В Роспатент 02.11.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, при этом слова «Ностальгия» и «Nostalgia» имеют разное звучание;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, в связи с чем производят разное общеэстетическое впечатление;

- с точки зрения семантики слово «Nostalgia» в переводе с английского языка на русский язык означает «ностальгия, тоска по прошлому», в то время как, заявленное обозначение «Розовая ностальгия», включает дополнительное слово «Розовая», которое придает всему обозначению в целом новое понятие, имеющее иной, более содержательный образ;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- заявитель отмечает, что в заявленном обозначении слово «Розовая» не является описательным элементом в отношении заявленных товаров;

- кроме того, на его имя зарегистрирован товарный знак

## **ПИНК НОСТАЛЬЖИ**

**PINK NOSTALGY** по свидетельству № 764334 с приоритетом от 17.12.2019

в отношении идентичных товаров 31 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019765405 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.12.2019) поступления заявки № 2019765405 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 подпункта 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**РОЗОВАЯ  
НОСТАЛЬГИЯ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

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 указан знак **Nostalgia** по

международной регистрации №803858 с приоритетом от 15.05.2003 (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 31 класса МКТУ «*Live plants живые растения*».

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, так как включают разное количество слов, букв, звуков, слогов, тем самым имеют разную фонетическую длину, слово «nostalgia» имеет звучание [nɒ'stældʒə], то есть иное, чем слово «ностальгия», кроме того, начинаются с принципиально различных по звучанию слов, которые придают заявленному обозначению отличное от противопоставленного знака (1) звучание, оказывающее влияние на восприятие заявленного обозначения в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Смысловое значение противопоставленного знака (1) определяется исключительно лексическим значением слова «nostalgia», которое в переводе с английского на русский язык означает 1) ностальгия; 2) тоска по родине, см. Яндекс-переводчик.

В заявленном обозначении слова «РОЗОВАЯ» и «НОСТАЛЬГИЯ» связаны между собой грамматически, в связи с чем воспринимаются как словосочетание. При этом наличие словесного элемента «Розовая», которое является многозначным (розовая – 1. цвет светло-алый; (перенос) такой, который заключает в себе только радостное, приятное; ничем не омраченный, см. Толковый словарь Ефремовой на сайте <https://slovar.cc/>, придают ему в отличие от противопоставленного знака иное смысловое значение, например тоска по чему-то приятному, радостному, ничем не омраченному.

Таким образом, сравниваемые знаки имеют разные смысловые оттенки, что обуславливает отсутствие сходства по семантическому фактору сходства.

Указанное различие сравниваемых обозначений также усиливается их визуальным несходством, обусловленным тем, что противопоставленный знак (1) состоит из одного слова, выполненного буквами латинского алфавита, в то время как заявленное обозначение включает два словесных элемента, которые выполнены буквами русского алфавита.

С учетом изложенного, общее впечатление, которое производят заявленное обозначение и противопоставленный знак в целом на среднего потребителя

соответствующих товаров различно и, следовательно, коллегия полагает, что они не являются сходными в целом.

Сопоставляемые товары 31 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров (живые растения), имеют одно назначение, общее место продажи, один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в силу несходства сравниваемых обозначений отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 31 класса МКТУ одному производителю.

Коллегией также принято во внимание наличие зарегистрированного

### **ПИНК НОСТАЛЬЖИ**

товарного знака **PINK NOSTALGY** по свидетельству № 764334 с приоритетом от 17.12.2019 в отношении идентичных товаров 31 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2020, отменить решение Роспатента от 13.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019765405.**