

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.10.2017 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Зариповым Р.Ф., дер. Белоус (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016717501, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2016717501 с приоритетом от 18.05.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом 07.07.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 07, 09 (части), 19, 20, 21, 40, 43, 44, 45 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ («устройства для предотвращения краж электрические»), а также всех

товаров и услуг 24, 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения с товарными знаками (заявленными обозначениями), ранее зарегистрированными (заявленными) на имя иных лиц с более ранними приоритетами:

- со знаком «  » по международной регистрации №1094275 с конвенционным приоритетом от 16.03.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-0005 (JP);

- с товарным знаком « **NICK** » по свидетельству №237327 с приоритетом от 16.02.2000, зарегистрированным в отношении однородных услуг 38, 42 классов МКТУ на имя компании Виакон Интернешнл Инк., корпорация штата Делавэр, 1515 Бродвей, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10036, США;

- с товарными знаками «  » по свидетельству №231186 с приоритетом от 11.04.2001 и «**nic.ru**» по свидетельству №351581 с приоритетом от 03.04.2006, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 09 (части), 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ на имя ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр», 123308, Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 2;

- с товарным знаком «  » по свидетельству №303576 с приоритетом от 10.12.2004, зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ на имя ООО «НИК», 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Мичурина, 10/2к;

- с товарным знаком « **NIK** » по свидетельству №537747 с приоритетом от 16.05.2013, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса

МКТУ (признанных также однородными услугам 42 класса МКТУ) на имя Гугл Инк., 1600 Амфисиета Паркуэй, Маунтин Вью, Калифорния 94043, США;



- с обозначением «  » по заявке №2015713180 с приоритетом от 30.04.2015, заявленным на регистрацию в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ на имя ООО «НИК», 111524, Москва, ул. Электродная, 2, стр. 12-13-14.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГРУПП» исключен из охраны в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и обозначениями, поскольку, несмотря на имеющиеся совпадающие буквы, произносится иначе («Эн и Ка») и производит иное общее зрительное впечатление благодаря наличию изобразительных элементов;

- практика экспертизы свидетельствует о возможности регистрации товарных знаков, содержащих тождественный или сходный элемент, на имя разных правообладателей в отношении однородных товаров (услуг), различительная способность которых обеспечивается наличием дополнительного графического или

словесного элемента: «» по свидетельству №398332, «НАШ ДОМ» по свидетельству №354195, «**ВАШ ДОМ**» по свидетельству №327950, «**ТВОЙ ДОМ**» по

свидетельству №178279, « Свой дом» по свидетельству №532142, «» по

свидетельству №301927, «» по свидетельству №400796, « **ДОМ.RU**»

по свидетельству №369952, «» по свидетельству №613740;

- с учетом изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано для товаров и услуг 09, 35-39, 42 классов МКТУ;

- относительно возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 24 класса МКТУ («сетки противомоскитные»), то по противопоставленной заявке №2015713180 не оплачена пошлина за регистрацию товарного знака, вследствие чего заявка должна быть отозвана;

- правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №231186, №351581 и международной регистрации №1094275 предоставили заявителю согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016717501 в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 19, 20, 21, 24, 40, 43, 44, 45 классов МКТУ, товаров 09 класса МКТУ «замки электрические; звонки дверные электрические; регуляторы освещения электрические», а также следующих услуг 35, 36, 37 классов МКТУ:

35 класс МКТУ - услуги маркетинга относительно жилой и коммерческой недвижимости;

36 класс МКТУ - услуги аренды жилой и коммерческой недвижимости;

37 класс МКТУ - строительство зданий, уборка зданий [внутренняя], установка и ремонт отопительного оборудования в зданиях; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха в зданиях; окраска и обновление вывесок в зданиях; мытье окон в зданиях, оклеивание обоями в зданиях; работы малярные в зданиях; работы штукатурные в зданиях; работы газо-слесарно-технические и водопроводные в зданиях; информация по вопросам строительства зданий; информация по вопросам ремонта; очистка зданий [наружной поверхности]; работы кровельные в зданиях; установка дверей и окон в зданиях; консультации по вопросам строительства зданий; работы плотнические в зданиях.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков

по свидетельствам №231186 и №351581 и знака по международной регистрации №1094275, в которых изложено согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016715522 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.05.2016) поступления заявки №2016717501 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за №38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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:

- 1) 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

- 2) 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Исходя из требований пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

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).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2016717501 с приоритетом от 18.05.2016 является комбинированным, включает в свой состав слово «НиК», выполненное прямым рубленным шрифтом буквами русского алфавита темно-серого цвета, при этом внутрибуквенные просветы закрашены желтым цветом. Заявленное обозначение также включает в свой состав словесный элемент «ГРУПП», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в темно-сером цвете. Роспатентом принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 07, 19, 20, 21, 40, 43, 44, 45 классов МКТУ, товаров 09 класса МКТУ «замки электрические; звонки дверные электрические; регуляторы освещения электрические». В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака для товаров 24 класса МКТУ, а также для скорректированного перечня услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, таких как:

35 класс МКТУ - услуги маркетинга относительно жилой и коммерческой недвижимости;

36 класс МКТУ - услуги аренды жилой и коммерческой недвижимости;

37 класс МКТУ - строительство зданий, уборка зданий [внутренняя], установка и ремонт отопительного оборудования в зданиях; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха в зданиях; окраска и обновление вывесок в зданиях; мытье окон в зданиях, оклеивание обоями в зданиях; работы малярные в зданиях; работы штукатурные в зданиях; работы газо-слесарно-технические и водопроводные в зданиях; информация по вопросам строительства зданий; информация по вопросам ремонта; очистка зданий [наружной поверхности]; работы кровельные в зданиях; установка дверей и окон в зданиях; консультации по вопросам строительства зданий; работы плотнические в зданиях.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «ГРУПП» является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью. Неохраноспособность указанного словесного элемента заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ, товаров 24 класса МКТУ, а также услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ основан на наличии

сходных до степени смешения товарных знаков и обозначений «» [1] по международной регистрации №1094275, «**NICK**» [2] по свидетельству

№237327, «» [3] по свидетельству №231186, «**nic.ru**» [4] по

свидетельству №351581, «» [6] по свидетельству №303576, «**NIK**» [7] по

свидетельству №537747, «» [8] по заявке №2015713180.

В связи с тем, что заявителем оспаривается решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2016717501 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров и услуг 24, 35, 36, 37 классов МКТУ, анализу подлежат указанные в заключении экспертизы противопоставления [1], [3], [4], [8].

Противопоставленный знак «» [1] по международной регистрации №1094275 с конвенционным приоритетом от 16.03.2011 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «NYK» (произносится как «НИК»), «GROUP» (произносится как «ГРУП»), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованных крыльев. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» [3] по свидетельству №231186 с приоритетом от 11.04.2001 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «NIC» (произносится как «НИК»), «RU» (произносится как «РУ»), выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде круга голубого цвета. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**nic.ru**» [4] по свидетельству №351581 с приоритетом от 03.04.2006 является словесным, включает в свой состав словесные элементы «NIC» (произносится как «НИК»), «RU» (произносится как

«РУ»), выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 16, 37, 38, 42 классов МКТУ.



Противопоставленное обозначение «  » [8] по заявке №2015713180 с приоритетом от 30.04.2015 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «НИК», «ГРУППА КОМПАНИЙ», где элемент «НИК», выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а элемент «ГРУППА КОМПАНИЙ» - стандартным шрифтом, а также изобразительный элемент в виде композиции из объектов разных геометрических форм черного красного, голубого, сиреневого, фиолетового розового цветов.

Коллегия приняла к сведению доводы заявителя об имеющихся, по его мнению, отличиях между заявленным обозначением и противопоставленными знаками (обозначением) [1], [3], [4], [8]. Вместе с тем необходимо констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4], в которых выражено согласие этих лиц на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016717501 в отношении части заявленных услуг.

Так, в письме от правообладателя противопоставленного знака [1] по международной регистрации №1094275 содержится согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении таких услуг 35, 36, 37 классов МКТУ как:

35 класс МКТУ - услуги маркетинга относительно жилой и коммерческой недвижимости;

36 класс МКТУ - услуги аренды жилой и коммерческой недвижимости;

37 класс МКТУ - строительство зданий, уборка зданий [внутренняя], установка и ремонт отопительного оборудования в зданиях; установка и ремонт

устройств для кондиционирования воздуха в зданиях; окраска и обновление вывесок в зданиях; мытье окон в зданиях, оклеивание обоями в зданиях; работы малярные в зданиях; работы штукатурные в зданиях; работы газо-слесарно-технические и водопроводные в зданиях; информация по вопросам строительства зданий; информация по вопросам ремонта; очистка зданий [наружной поверхности]; работы кровельные в зданиях; установка дверей и окон в зданиях; консультации по вопросам строительства зданий; работы плотнические в зданиях.

В свою очередь правообладатель противопоставленных товарных знаков [3], [4] свидетельствам №231186, №351581 не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для таких услуг 37 класса МКТУ как: «уборка зданий [внутренняя]; установка; ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования; прокат строительной техники; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; строительство; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; снос строительных сооружений; окраска и обновление вывесок; сооружение и ремонт складов; герметизация сооружений [строительство]; мытье окон; изоляция сооружений; работы каменно-строительные; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; оклеивание обоями; работы малярные; работы штукатурные; работы газо-слесарно-технические и водопроводные; установка и ремонт телефонов; монтаж строительных лесов; кладка кирпича; информация по вопросам строительства; информация по вопросам ремонта; очистка зданий [наружной поверхности]; строительство ярмарочных киосков и павильонов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; прокат подъемных кранов [строительное оборудование]; работы кровельные; установка дверей и окон; консультации по вопросам строительства; работы плотнические; прокладка кабеля».

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставлений

[1], [3], [4] по международной регистрации №1094275 и свидетельствам №231186, №351581.

Кроме того, необходимо указать, что противопоставленное обозначение [8] по заявке №2015713180 также не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 24 класса МКТУ «сетки противомоскитные», поскольку по заявке №2015713180 было принято решение Роспатента от 13.11.2017 о признании заявки отозванной.

Изложенные обстоятельства устраняют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 24 класса МКТУ, а также для скорректированного в возражении перечня услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2017, изменить решение Роспатента от 07.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016717501.