

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV Гражданского кодекса 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.07.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Митяевой Татьяной Александровной, г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750707 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020750707, поданной 15.09.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

nālen

в цветовом сочетании: «зеленый, темно-зеленый».

Решение Роспатента от 29.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750707 в отношении товаров 09 (части), 11, 20 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 06, 07, 08, другой части товаров 09 (части), 17, 19 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2] по свидетельству № 773149 с приоритетом от 10.03.2020, зарегистрированным на имя ООО конструкторское бюро "МАЛИЕН", 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, стр. 2Б, офис 810, в отношении однородных товаров 06, 07, 08, 17, 19 классов МКТУ;



- [3] по свидетельству № 709324, [4] по свидетельству № 715433 с приоритетом от 26.10.2018, зарегистрированными на имя ООО "Водопад Групп", 194356, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.132, корп.1, пом. 1Н, в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ;



- [5] по международной регистрации № 522931 с приоритетом от 27.04.1988 (продлен до 27.04.2028), зарегистрированным на имя «NOLAN HELMETS S.P.A.» Via Leonardo Da Vinci, 36 VALBREMBO (BG) (IT) I-24030 national of IT, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- экспертизой установлено фонетическое сходство словесных элементов «NALEN» и «MALIEN», «НЕЛЕН», «NELEN», «NOLAN» сравниваемых обозначений [1] и [2-5];

- при оценке однородности сравниваемых товаров 06, 07, 08, 09, 17, 19 классов МКТУ экспертизой была установлена их принадлежность товаров к одной и той же родовой и видовой группе, при этом сравниваемые товары относятся к товарам широкого потребления.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.07.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] в отношении регистрации и использования заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 07, 08, 17, 19 классов МКТУ. При этом заявитель отмечает фонетические, графические отличия сравниваемых обозначений. Смыслового сходства также не имеется, поскольку заявленное обозначение [1] является

фантазийным (неологизмом), тогда как словесный элемент «malien» товарного знака [2] в переводе с французского языка на русский язык означает: «малийский»;

- заявителем не обжалуется решение Роспатента в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3,4] имеют графические отличия (различные контуры, шрифт и цветовое исполнение);

- сравниваемые элементы «нелен» и «нален» [1] / [3] отличаются ударной гласной: в первом случае ударение падает на «Е», во втором случае на «А»: [НЕ'-ЛЕН] и [НА'-ЛЕН]. Указанное звуковое различие - [Е] против [А] - имеет существенное значение при восприятии на слух, так как оба различающихся звука являются ударными;

- сравниваемые элементы «nelen» и «нален» [1] / [4] отличаются ещё больше, поскольку слово «nelen» выполнено в латинице и звучит при прочитывании как [НЕ-ЛЭ'Н], что ощутимо отличает его от [НА'-ЛЕН]: [НЕ-ЛЭ'Н] (см. онлайн-переводчик Google, опция «прослушать») и [НА'-ЛЕН]; «nalen» / «nelen» и «нален» / «malien»;

- смыслового сходства между обозначениями [1] и [3,4] не имеется, поскольку они являются фантазийными и не имеют смыслового значения;

- заявитель частично согласен с однородностью сравниваемых товаров 17 класса МКТУ. Вместе с тем, в отношении другой части заявленных товаров 17 класса МКТУ «арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; материалы армирующие для труб неметаллические; материалы для конопачения; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для восстановления протекторов шин; прокладки для компенсации теплового расширения; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги из текстильных материалов; шланги для поливки» заявитель не согласен с однородностью в отношении товаров 17 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,4] «клеякие и изоляционные ленты, материалы изоляционные, материалы для герметизации и соединений», поскольку сравниваемые товары отличаются назначением, кругом потребителей, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 08, 17, 19 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- скриншот страницы онлайн-переводчика Google - [6];
- решение Роспатента от 29.06.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750707 - [7];
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака № 773149 - [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 27.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.09.2020) заявки № 2020750707 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

 [1] является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «а» выполнена стилизованной, сверху размещена точка в виде круга. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака обслуживания испрашивается в отношении товаров 06, 07, 08, 17, 19 классов МКТУ, указанных в возражении, в цветовом сочетании: «зеленый, темно-зеленый».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставлены следующие товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 773149 с приоритетом от 10.03.2020, зарегистрированным на имя ООО конструкторское бюро "МАЛИЕН", 620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, стр. 2Б, офис 810. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 06, 07, 08, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

НЕЛЕН

NELEN

- [3] по свидетельству № 709324, [4] по свидетельству № 715433 с приоритетом от 26.10.2018, зарегистрированными на имя ООО "Водопад Групп", 194356, Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д.132, корп.1, пом. 1Н. Правовая охрана товарных знаков [3,4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств;

NOLAN

- [5] по международной регистрации № 522931 с приоритетом от 27.04.1988 (продлен до 27.04.2028), зарегистрированным на имя «NOLAN HELMETS S.P.A.» Via Leonardo Da Vinci, 36 VALBREMBO (BG) (IT) I-24030 national of IT. Правовая охрана товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 29.06.2021 в отношении товаров 09 класса МКТУ заявителем не оспаривается, в связи с чем, детальный анализ противопоставленного товарного знака [5], противопоставленного экспертизой в отношении товаров 09 класса МКТУ, не требуется.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые обозначения «NALEN» [1] и «MALIEN» [2] фонетически сходные, поскольку совпадает большинство гласных «А-Е-» и согласных звуков «N-L-N» и «M-L-N», расположенных одинаково, при этом первые согласные «N-» [1] и «M-» [2] имеют близкое звучание. Сравниваемые обозначения «NALEN» [1] и «НЕЛЕН», «NELEN» [3,4] фонетически сходны, поскольку полностью совпадает

состав согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке, а гласные звуки по своей совокупности имеют близкое произношение: «А-Е-» [1] и «-Е-Е-» [3,4].

Анализ общедоступных словарей и справочников не выявил перевода на русский язык и значения обозначений «NALEN» [1], «НЕЛЕН», «NELEN» [3,4]. Элемент «MALIEN» [2] в переводе с французского языка на русский язык означает «малийский» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru). Таким образом, оценка по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2,4] близки за счет использования при их написании букв латинского алфавита. Сравнимые обозначения [1] и [3] разнятся за счет использования при их написании букв разных алфавитов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «NALEN» [1] и «MALIEN» [2], «НЕЛЕН», «NELEN» [3,4] по фонетическому критерию сходства, а также ввиду визуального сходства обозначений [1] и [2,4], заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал свое безотзывное и бессрочное согласие [8] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 17, 19 классов МКТУ, а также части товаров 08 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными (имеются различия в шрифтовом исполнении словесных элементов «NALEN» и «MALIEN», присутствует разное цветовое

решение, изобразительные элементы, имеются различия в звуках «М-І» [2]), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [8].

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», учитывается влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения.

В отношении однородности сравниваемых товаров 08, 17 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3,4], коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 08 класса МКТУ *«крупы; ключи [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; копатели [ручные инструменты]; копры [ручные инструменты]; косы; косы с короткой ручкой; кочерги топочные; круги наждачные; круги точильные [ручные инструменты]; кувалды; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; кусторезы; лезвия [ручные инструменты]; лезвия для рубанков; лобзики; ломы; лопатки [садоводство]; лопаты [ручные инструменты]; мастихины; метчики [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; молотки гладильные [ручные инструменты]; молотки для работы с камнем; молотки клепальные [ручные инструменты]; надфили; наконечники сменные [ручные инструменты]; напильники [инструменты]; напильники наждачные; насосы воздушные с ручным приводом; насосы ручные; ножи роликовые [ручные инструменты]; ножи с выдвижными лезвиями [каттер]; ножи садовые кривые; ножи сапожные; ножи; ножи-секачи; ножницы для резки плотных материалов; ножницы слесарные; ножницы садовые; ножницы садовые кривые; ножницы; отвертки неэлектрические; патроны для разверток; патроны сверлильные [ручные инструменты]; перфораторы [ручные инструменты]; пилы [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические; пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; пистолеты ручные для выдавливания мастик; плашки [ручные инструменты]; полотна пил [части ручных инструментов]; полотна режущие; пояса-держатели ручного инструмента; пробойники; пробойники для выбивания шплинтов; пуансоны*

[ручные инструменты]; развертки; рамки для ручных пил или ножовок; рамы пил; рашипили [ручные инструменты]; режущие инструменты; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; рубанки; ручки для кос; ручки для ножей; ручки для ручных инструментов с ручным приводом; сверла [части ручных инструментов]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; секаторы; серпетки; серпы; скобели; скребки [ручные инструменты]; совки [садоводство]; стамески; стамески для конопачения; стамески полукруглые [ручные инструменты]; ступы для растирания [ручные инструменты]; стусла [ручной инструмент]; тесаки; тесла [инструменты]; тиски; тиски верстачные [инструменты ручные]; топорики [ручные инструменты]; топоры; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; трамбовки [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; труборезы [ручные инструменты]; угольники [ручные инструменты]; удлинители воротков для метчиков; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; шилья; шинковки [ножи]; шпатели [ручные инструменты]; щипцы» и товары 08 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо представляют собой инструменты, в том числе ручные, имеют общее назначение (для выполнения широкого спектра работ, в том числе вручную), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 17 класса МКТУ «клапаны резиновые; кольца резиновые; кольца уплотнительные водонепроницаемые; лента клейкая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы для герметизации; материалы для конопачения; материалы изоляционные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы уплотняющие герметические для соединений; перчатки изоляционные; пробки резиновые; прокладки для компенсации теплового расширения; прокладки кольцевые из резины или вулканизированного волокна; прокладки уплотнительные для труб; прокладки; уплотнения водонепроницаемые» и товары 17 класса МКТУ «лента

клеякая герметизирующая; ленты изоляционные; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; материалы для герметизации; материалы изоляционные; материалы уплотняющие герметические для соединений; уплотнения водонепроницаемые» противопоставленных товарных знаков [3,4] относятся к одному родовому понятию «средства и материалы защитные, изоляционные и для уплотнения», имеют общее назначение (для герметизации, изоляции, склеивания), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, заявленные товары 17 класса МКТУ *«арматура для подвода сжатого воздуха неметаллическая; материалы армирующие для труб неметаллические; муфты для труб неметаллические; соединения для труб неметаллические; трубы гибкие неметаллические; трубы из текстильных материалов; шланги для поливки; фитинги для гибких труб неметаллические; фитинги для жестких труб неметаллические; шланги из текстильных материалов»* не являются однородными вышеуказанным товарам 17 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,4], поскольку они относятся к разным родовым понятиям «трубы гибкие и арматура для труб» / «средства и материалы защитные, изоляционные и для уплотнения», имеют разное назначение, круг потребителей.

Заявленные товары 17 класса МКТУ *«материалы резиновые для восстановления протекторов шин»* не являются однородными вышеуказанным товарам 17 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3,4], поскольку они относятся к разным родовым понятиям «латексы [каучуки], продукты их обработки и изделия из них» / «средства и материалы защитные, изоляционные и для уплотнения», имеют разное назначение, круг потребителей.

При этом, коллегией не установлен риск смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] в отношении указанных товаров 17 класса МКТУ, перечисленных в двух предыдущих абзацах.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 17 класса МКТУ, а также в отношении всех товаров 06, 07, 19,

части товаров 08 классов МКТУ с учетом представленного письма-согласия [8] отсутствуют.

В отношении другой части товаров 17 класса МКТУ, части товаров 08 класса МКТУ заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и решение Роспатента в отношении этих товаров следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.07.2021, изменить решение Роспатента от 29.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020750707.