

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 25.04.2017, поданное ООО «НОРДЛАЙН-ТРЕЙД», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592151, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «NOORDLINE» по заявке №2015737235 с приоритетом от 16.11.2015 зарегистрирован 25.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №592151 в отношении товаров и услуг 12, 20, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является Данги Фуад Мохамедович, Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.04.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак «NOORDLINE» совпадает с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, занимающегося производством, ввозом и реализацией на территории Российской Федерации товаров 12 класса МКТУ, а именно, детские коляски.

Коллегия отмечает, что в тексте возражения приведены документы, которые, по мнению лица, его подавшего, подтверждают вышесказанное, а также являются

доказательством заинтересованности ООО «Нордлайн-трейд» в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592151 недействительным в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- сведения, относящиеся к заявке №2017709272 (1);
- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Нордлайн-Трейд» (2);
- Устав ООО «Нордлайн-Трейд» (3);
- контракт №PL2015 от 05.08.2015 (4);
- заявления на перевод иностранной валюты (5);
- сертификаты соответствия (6);
- декларации на товары (7);
- договор поставки №02092015/КДВ от 02.09.2015 и дополнительное соглашение №1 к договору об условиях оплаты товара (8);
- договор поставки №241115-ОТ от 24.11.2015 и дополнительное соглашение №1 к договору об условиях оплаты товара (9);
- договор №Д/101-1600149 на участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2016» от 30.03.2016 (10);
- диплом за участие в выставке «МИР ДЕТСТВА-2016» (11).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (16.11.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №592151 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, включающее обозначение «Нордлайн»/«Noordline», а также осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения. Согласно документам (1) на имя лица, подавшего возражение, подана заявка №2017709272 на регистрацию обозначения «Noordline» в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 12, 24, 35 классов МКТУ. В этой связи ООО «Нордлайн-трейд» признано заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №592151 представляет собой словесное обозначение «NOORDLINE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 12, 20, 28, 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Материалы (5, 7, 10, 11) содержат более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты во внимание.

Согласно представленным учредительным документам (2, 3) следует, что право на фирменное наименование ООО «Нордлайн-трейд» (наименование общества на английском языке: Limited Liability Company «Noordline-Trade») получило 20.07.2015. Является очевидным, что словесный элемент «NOORDLINE» оспариваемого товарного знака тождественен части фирменного наименования «Нордлайн»/«Noordline» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №592151.

Согласно уставному документу (3), основными видами деятельности ООО «Нордлайн-трейд» являются, в частности, оптовая торговля прочими потребительскими и непродовольственными товарами, прочая оптовая торговля и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

На имя ООО «Нордлайн-трейд» получены сертификаты соответствия (6) на продукцию, а именно, коляски комбинированные с закрытым и открытым кузовами

для детей от рождения до трех лет, комплектующие узлы и детали к ним с маркировками «Noordline Touring Edel standart», «Noordline Viva standart», «Noordline-Navington», модели «Noordline Classic», «Noordline Viva» и т.д.

Представленные лицом, подавшим возражение, контракт (4), договор поставки (8), заключенные с различными организациями подтверждают выполнение фирменным наименованием индивидуализирующей функции организации по поставке и продаже на территории Российской Федерации детских колясок под торговой маркой «NOORDLINE».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, по закупке и реализации товаров «детские коляски», является однородной товарам 20 класса МКТУ «коляски детские, верх откидной для детских колясок, чехлы для детских колясок, сиденья безопасные детские для транспортных средств» и услугам 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг», приведенным в перечне оспариваемой регистрации №592151.

Коллегия отмечает, что однородность вышеуказанных товаров «детские коляски» и товаров 20 класса МКТУ «сиденья безопасные детские для транспортных средств» оспариваемой регистрации №592151 основана на том, что сравниваемые товары имеют одно назначение (для перевозки детей), продаются в одних и тех же детских магазинах, имеют один круг потребителей (родители, семьи и т.д.).

Остальные указанные в оспариваемой регистрации №592151 товары 20 класса МКТУ не относятся к средствам для транспортировки детей, а услуги 35 класса МКТУ не относятся к торговой деятельности, поэтому они не могут быть признаны однородными.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №592151 в отношении товаров 20

класса МКТУ «коляски детские, верх откидной для детских колясок, чехлы для детских колясок, сиденья безопасные детские для транспортных средств», услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг» требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592151 недействительным в отношении товаров 20 класса МКТУ «коляски детские, верх откидной для детских колясок, чехлы для детских колясок, сиденья безопасные детские для транспортных средств», услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продвижение продаж для третьих лиц, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг».