

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 28.03.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101850, поданное «NIKO N.V.», Бельгия (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Знак «***niko***» по международной регистрации № 1101850 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 21.11.2011 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно последующему указанию его действие распространяется на территории Российской Федерации с 30.04.2015.

Роспатентом 08.12.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101850 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1101850 в отношении однородных товаров и услуг 09, 11 и 42 классов

МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

Nikon

- общеизвестным товарным знаком «***Nikon***», свидетельство № 142, дата, с которой знак признан общеизвестным, – 01.01.2012, НИКОН КОРПОРЕЙШЕН, 2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио, Япония (JP), товары 09 класса МКТУ [1];

- товарных знаков «**NIKON**», принадлежащих НИКОН КОРПОРЕЙШЕН, 2-15-3, Конан, Минато-ку, Токио, Япония (JP), правовая охрана которых действует в том числе, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, а именно, товарных знаков по:

- свидетельству № 30203, приоритет от 11.12.1964, срок действия продлен до 11.12.2024 [2];

- свидетельству № 343514, приоритет от 13.03.2006, срок действия регистрации продлен до 13.03.2026 [3];

- свидетельству № 523685, приоритет от 07.03.2013, срок действия регистрации продлен до 07.03.2023 [4];

- международной регистрации № 775489, конвенционный приоритет от 28.09.2001 [5];

- знаков «**NIKKO**», принадлежащих NIKKO CO., LTD, 110-1, Tsuruno, Kushiro-shi Hokkaido 084-0924 (JP), правовая охрана которых действует в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно, товарных знаков по:

- международной регистрации № 1261424, приоритет от 02.03.2015 [6];

- международной регистрации № 1251640, приоритет от 02.03.2015 [7].

В поступившем 28.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.12.2016, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-5] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101850, в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ;

- также заявитель ограничил испрашиваемый перечень товаров 11 класса МКТУ до следующих товаров: «Installations sanitaires, de distribution d'eau, de ventilation, de séchage, de chauffage et d'éclairage; les appareils et instruments précités étant tous spécifiquement conçus pour des systèmes d'immatriculation et destinés à être installés dans des bâtiments» (Установки санитарии, водоснабжения, вентиляции, сушки, отопления и освещения; все вышеупомянутые устройства и приборы, специально предназначенные для систем автоматизации зданий и для установки в здании). В связи с этим данные товары не являются однородными товарам 11 класса МКТУ противопоставленных знаков [6-7].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101850 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ, с учетом ограничения товаров 11 класса МКТУ до следующих «Installations sanitaires, de distribution d'eau, de ventilation, de séchage, de chauffage et d'éclairage; les appareils et instruments précités étant tous spécifiquement conçus pour des systèmes d'immatriculation et destinés à être installés dans des bâtiments».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (30.04.2015) международной регистрации № 1101850 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг

потребителей и другие признаки.

Знак «***niko***» по международной регистрации № 1101850 является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ, с учетом ограничения товаров 11 класса МКТУ до следующих «Installations sanitaires, de distribution d'eau, de ventilation, de séchage, de chauffage et d'éclairage; les appareils et instruments précités étant tous spécifiquement conçus pour des systèmes d'immotique et destinés à être installés dans des bâtiments».

В качестве основания несоответствия знака «***niko***» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки со словесным элементом «**NIKON**», [1-5] и знаки, «**NIKKO**» [6,7].

Вместе с тем в возражении заявителем представлено безотзывное письменное согласие правообладателя противопоставленных знаков [1-5], согласно которому он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101850 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ.

В связи с указанным противопоставленные товарные знаки [2-5] не являются более препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1101850.

Противопоставленные международные знаки [6,7] включают словесный элемент «**NIKKO**», выполненный в оригинальной графике буквами латинского алфавита.

Знак «***niko***» и противопоставленные знаки «**NIKKO**» [6,7] являются сходными по фонетическому критерию сходства, который выражается в наличии совпадающих гласных звуков, расположенных в

одинаковом порядке. Различия в графическом исполнении не оказывают влияние на восприятие сравниваемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными.

Анализ однородности товаров, приведенные в перечнях сопоставляемых международных знаков показал следующее.

Заявитель внес изменения в международную регистрацию, ограничив перечень товаров 11 класса МКТУ до следующих «Installations sanitaires, de distribution d'eau, de ventilation, de séchage, de chauffage et d'éclairage; les appareils et instruments précités étant tous spécifiquement conçus pour des systèmes d'immutique et destinés à être installés dans des bâtiments» (Установки санитариин, водоснабжения, вентиляции, сушки, отопления и освещения; все вышеупомянутые устройства и приборы, специально предназначенные для систем автоматизации зданий и для установки в здании).

Противопоставленные знаки охраняются в отношении таких товаров 11 класса МКТУ как «оборудование и установки холодильные; оборудование для производства льда; оборудование для приготовления пищи в промышленных целях».

Сопоставляемые товары не являются однородными, так как относятся к товарам разного вида, имеют различное назначение (оборудование зданий и приготовление пищи) и различный круг потребителей.

С учетом изложенного сравниваемые товары 11 класса МКТУ, маркированные сходными знаками, не могут быть отнесены к одному источнику происхождения и, следовательно не могут быть смешаны в гражданском обороте.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2017, отменить решение Роспатента от 08.12.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101850 в отношении товаров и услуг 09, 11 и 42 классов МКТУ.