


**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 поступившее 05.09.2017 возражение, поданное Мирошниченко Николаем Викторовичем, г. Алматы (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707500, при этом установила следующее.

Обозначение  по заявке №2016707500, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.03.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:



- с товарным знаком «» по свидетельству №554704 с приоритетом от 17.03.2014 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» по свидетельству №537401 с приоритетом от 22.10.2013 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «» по свидетельству №507640 с приоритетом от 17.12.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «» по свидетельству №507639 с приоритетом от 17.12.2012 в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «» по свидетельству №385579 с приоритетом от 13.05.2008 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «» по свидетельству №385554 с приоритетом от 13.05.2008 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];



- с товарным знаком «**TECHNO NICOL**» по свидетельству №381497 с приоритетом от 11.12.2007 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком «**TECHNO NICOL**» по свидетельству №205099 с приоритетом от 17.09.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [8].

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

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №554704, №537401, №507640, №507639, №385579, №385554, №381497, №205099 предоставил безотзывное письмо – согласие, согласно которому он не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016707500 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.03.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.


В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.



Заявленное обозначение «  » выполнено буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-8].

Противопоставленные товарные знаки [1-8] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (ЗАО «ТехноНИКОЛЬ», Москва) и объединенных словесными элементами «TECHNO NICOL»/«ТЕХНО НИКОЛЬ».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «NickOl»/«NICOL»/«НИКОЛЬ». При этом заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-8], так как они относятся к продвижению товаров и рекламе. Следовательно, решение Роспатента следует признать правомерным.

Однако, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-8] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, 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 правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 31.03.2017 и государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707500 в отношении 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2017, отменить решение Роспатента от 31.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707500.**