


## 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 19.01.2018, поданное компанией «Ниппон Пейнт (М) Сдн БхД», Малайзия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592714, при этом установлено следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак «» по заявке №2015730640 с приоритетом от 25.09.2015 зарегистрирован 27.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №592714 в отношении товаров 02 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Ниппон», Владимирская обл., г.Муром (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2018 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 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:


- лицо, подавшее возражение, является дочерней компанией группы компаний «Nippon Paint», которая является одним из ведущих химических концернов в мире, производящих лакокрасочные материалы;
- компания «Nippon Paint» лидирует на японском и мировом рынке конвейерных и автомобильных покрытий;

- компании группы «Nippon Paint» неоднократно удостоивались различных наград за качество своей продукции и вклад в защиту окружающей среды;


- продукция компании «Nippon Paint» хорошо зарекомендовала себя среди российских потребителей и реализуется через специализированные розничные точки продаж и Интернет-магазины;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не входит в группу компаний «Nippon Paint» и не является ее официальным дистрибьютером;

- согласно информации, размещенной в сети Интернет <http://oonippon.ru/>, правообладатель товарного знака по свидетельству №592714 занимается оптовой продажей химического сырья для лакокрасочной промышленности, поставляемой из стран Азии и Европы;

- изобразительное обозначение «» первоначально введено в гражданский оборот группой компаний «Nippon Paint», что подтверждается регистрациями товарных знаков, включающими данный изобразительный элемент, зарегистрированными в различных странах мира на имя юридических лиц группы компаний до даты приоритета товарного знака по свидетельству №592714;


- большое количество публикаций в открытых источниках информации и сети Интернет свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- оспариваемый изобразительный товарный знак «» сходен до степени смешения с логотипом группы компаний «Nippon Paint» и используется без его согласия;

- при сравнении оспариваемого обозначения и логотипа группы компаний «Nippon Paint» было установлено, что они являются сходными до степени смешения, так как содержат доминирующий изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «N» с окантовкой, расположенной на фоне прямоугольника с двумя симметричными закругленными углами и широкой рамкой;

- товары, производимые компанией «Nippon Paint», и товары 02 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по

свидетельству №592714, являются однородными, поскольку объединены одним родовым понятием «лакокрасочная продукция»;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация и использование правообладателем обозначения «» в отношении услуг 35 класса МКТУ могут быть восприняты потребителем как услуги, предоставляемые группой компаний «Nippon Paint» или с ее согласия;

- таким образом, оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно товаров и их производителя.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №592714 полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- публикация оспариваемого товарного знака (1);
- распечатки с Интернет-сайтов (2);
- сведения о деятельности компании «Nippon Paint» и ее дистрибьютерах, о производимых товарах (3);
- информация о структуре группы компаний «Nippon Paint» (4)
- регистрация обозначений, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в различных странах (5);
- ГОСТ 28246-2006 «Материалы лакокрасочные» (6);
- информация о продукции правообладателя товарного знака (7);
- заявки №№2016740721, 2016740330 на государственную регистрацию

товарных знаков «», «», заявленные имя лица, подавшего возражение (8).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии, отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (25.09.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №592714 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.


Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №592714 представляет собой изобразительное обозначение «», состоящее из квадрата синего цвета, на фоне которого расположено стилизованное изображение буквы «n» латинского алфавита, выполненной красным цветом с белой обводкой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Само по себе изобразительное обозначение «» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товара, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации с иным производителем, которая возникает в сознании потребителя на основании его предшествующего опыта.

Анализ представленных документов (2-4) показал, что лицо, подавшее возражение, входит в группу компаний «Nippon Paint», которая занимает лидирующее место в области лакокрасочных материалов, проектирования и разработки цветов красок, широко применяемых, в том числе, в автомобильной промышленности.

Вместе с тем, согласно представленным лицом, подавшим возражение, материалам, в основном, представляющих собой публикации в сети Интернет (2, 3), коллегия установила следующее.

Часть представленных источников не содержит выходных данных, позволяющих определить к какому периоду времени относится содержащаяся в них информация. Остальная часть сведений датирована позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. В некоторых представленных источниках

отсутствует упоминание и изображение обозначения, используемого лицом, подавшим возражение.

Правовая охрана зарегистрированных ранее на имя лиц группы компаний «Nippon Paint» изобразительных и комбинированных товарных знаков, содержащих стилизованную букву «n», не распространяется на территорию Российской Федерации, в связи с чем данные сведения не могут быть приняты во внимание (5).

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что представленные документы не свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака товары, выпускаемые лицом, подавшим возражение, были известны на территории Российской Федерации.

Кроме того, коллегия отмечает, что отсутствие данных об объемах импорта на территорию Российской Федерации лакокрасочных товаров, о длительности таких поставок, не позволяет коллегии установить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (25.09.2015) в сознании российской потребителя обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «n» ассоциировалось с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №592714 произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не подтверждено материалами возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.01.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №592714.**