

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.03.2018 возражение, поданное компанией ТОТАЧИ КОУДЖИО КО., ЛТД, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017707514, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**NIRO**» по заявке №2017707514 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 04, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров: 01 класса МКТУ «добавки химические для смазочных материалов; жидкости вспомогательные для использования с абразивами; жидкости противообледенительные; жидкость силиконовая; растворы для гальванизации; растворы обезжиривающие для использования в производственных целях; химикаты для очистки масел»; 03 класса МКТУ «жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости и порошки универсальные чистящие, полировочные и шлифовальные; жидкости чистящие; растворы для очистки; средства для чистки стекла»; 04 класса МКТУ «жидкости смазочно-охлаждающие; жидкости

смазочно-охлаждающие для промышленной обработки металлов; масла минеральные для производства металлорежущих жидкостей; масла смазочные; материалы смазочные; материалы смазочные для промышленного оборудования; материалы смазочные универсальные»; 09 класса МКТУ «аккумуляторы для мобильных телефонов; ареометры для определения плотности соляных растворов». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных товаров 01, 03, 04, 09 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение тождественно в отношении однородных товаров товарным знакам, имеющим более ранний приоритет и принадлежащим иным лицам, а именно:

- знаку «**NIRO**» (международная регистрация №1271470 с конвенционным приоритетом от 05.03.2015), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ на имя KIA MOTORS CORPORATION, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu Seoul;

- знаку «**NIRO**» (международная регистрация №677280 с конвенционным приоритетом от 08.11.1996), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя GEA Group Aktiengesellschaft, Peter-Muller-Str.12 40468 Dusseldorf.

Экспертизой были признаны однородными товары 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1271470 и такие товары заявленного обозначения как: 01 класса МКТУ «антифриз для системы омывания ветрового стекла; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; жидкости антифризные; жидкости гидравлические; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усиления рулевого управления; жидкости охлаждающие; жидкости противообледенительные для ветровых стекол; жидкости тормозные; жидкости для

систем выхлопа дизельных двигателей; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; электролит для аккумуляторов»; 03 класса МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; средства для очистки ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных средств»; 04 класса МКТУ «масла смазочные для автомобильных двигателей; материалы смазочные автомобильные»; 09 класс МКТУ «аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств; батареи для систем зажигания; датчики температуры охлаждающей жидкости».

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

- товары 01, 03, 04, 09 классов МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, не являются однородными товарам 09, 12 классов МКТУ противопоставленных знаков;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, длительное время присутствует на территории Российской Федерации, в то время как модель автомобилей компании KIA MOTORS CORPORATION, сопровождаемая знаком «NIRO» в России не представлена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017707514 в отношении заявленных товаров 01, 03, 04, 09 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие сведения:

- копии сведений словарей из сети Интернет (<https://dic.academic.ru/>);
- копии сведений из сети Интернет (<http://www.totachi.ru/catalog/niro>);
- копии сведений словарей из сети Интернет (<http://www.totachipromotion.com/>);
- копии сведений словарей из сети Интернет (<http://www.kia.ru/>);
- копия выписки из торгового реестра о компании ТОТАЧИ КОУДЖИО КО., ЛТД.;

- копия договора о сотрудничестве и совместной деятельности между ТОТАЧИ КОУДЖИО КО., ЛТД. и ООО «Тотачи Рус»;

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Тотачи Рус».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (02.03.2017) поступления заявки №2017707514 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

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.

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).

Заявленное обозначение «**NIRO**» по заявке №2017707514 с приоритетом от 02.03.2017 является словесным, выполнено буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Согласно доводам возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении всех товаров 01, 03, 04, 09 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**NIRO**» в качестве товарного знака в отношении части товаров 01, 03, 04, 09 классов МКТУ основан на наличии знаков «**NIRO**» по международным регистрациям №1271470 и №677280.

Противопоставленный знак «**NIRO**» по международной регистрации №1271470 с конвенционным приоритетом от 05.03.2015 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского языка стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**NIRO**» по международной регистрации №677280 с конвенционным приоритетом от 08.11.1996 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского языка стандартным шрифтом. Правовая охрана

знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 09 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения «**NIRO**» и противопоставленных знаков «NIRO» является очевидным, что заявителем не оспаривается.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что товары заявителя, маркированные заявленным обозначением, представлены на территории Российской Федерации, в то время как противопоставленные знаки их правообладателями фактически не используются.

Вместе с тем сопоставительный анализ перечней сравниваемых знаков на предмет однородности товаров 01, 03, 04, 09, 12 классов МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 01 класса МКТУ «антифриз для системы омывателя ветрового стекла; вода подкисленная для перезарядки аккумуляторов; жидкости гидравлические; жидкости для гидравлических систем; жидкости для десульфатирования электрических аккумуляторов; жидкости для усилителя рулевого управления; жидкости охлаждающие; жидкости противообледенительные для ветровых стекол; жидкости тормозные; жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей; растворы антипенные для аккумуляторов электрических; электролит для аккумуляторов» представляют собой химические вещества и продукты, используемые в промышленных и хозяйственных целях, предназначены для защиты от заморозки, обледенения, а также используются в электрических батареях и аккумуляторах.

Заявленные товары 03 класс МКТУ «жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; средства для очистки ветрового стекла; средства для очистки, защиты и сохранения поверхностей транспортных средств» относятся к чистящим средствам, и предназначены для очистки различных поверхностей от грязи, обезжиривания, а также абразивной обработки.

Заявленные товары 04 класса МКТУ «масла смазочные для автомобильных двигателей; материалы смазочные автомобильные» представляют собой вещества, обладающие смазочным действием.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «аккумуляторы [батареи]; аккумуляторы и батареи электрические; аккумуляторы электрические; банки аккумуляторов; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные для производства электроэнергии; батареи электрические; датчики температуры охлаждающей жидкости; корпуса аккумуляторов электрических» являются источниками электрического тока.

В свою очередь правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1271470 на территории Российской Федерации предоставлена для товаров 12 класса МКТУ «automobiles; passenger cars (automobiles); structural parts and fittings for automobiles; automobile door handles; air bags (safety devices for automobiles); windscreen wipers; hoods for automobile engines; air pumps for automobile; rearview mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile bodies; windcreens; safety seats for children, for automobiles; steering wheels for automobiles; automobile running boards; wheels for automobiles; engines for land vehicles; motors for land vehicles; seat covers for automobiles; bicycles» / «автомобили; легковые автомобили (автомобили); конструкционные детали и фурнитура для автомобилей; автомобильные дверные ручки; подушки безопасности (предохранительные устройства для автомобилей); дворники; вытяжки для автомобильных двигателей; воздушные насосы для автомобилей; зеркала заднего вида для автомобилей; бамперы для автомобилей; автомобильные кузова; лобовое стекло; безопасные сиденья для детей, для автомобилей; рулевые колеса для автомобилей; автомобильные подножки; колеса для автомобилей; двигатели для наземных транспортных средств; моторы для наземных транспортных средств; чехлы для автомобилей; велосипеды»», представляющим собой различные транспортные средства, в частности, автомобили и их части.

Как справедливо указано в возражении, транспортные средства представляют собой «устройства, предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на них» (см. <https://dic.academic.ru>).

Все вышеуказанные заявленные товары 01, 03, 04, 09 классов МКТУ не являются транспортными средствами или их частями, не взаимозаменяемы и не

взаимодополняемы с товарами 12 класса МКТУ, имеют с ними различные условия производства (заявленные товары производятся предприятиями химической промышленности, а транспортные средства предприятиями машиностроения) и реализации (заявленные товары реализуются через универсальные торговые сети для широкого круга потребителей, на автозаправочных станциях, в то время как транспортные средства продаются через салоны официальных дилеров транспортных средств). Кроме того, товары 12 класса МКТУ по международной регистрации №1271470 являются товарами длительного пользования, обладающими высокой стоимостью, и при их выборе и покупке покупатели проявляют более высокую степень внимательности и осмотрительности, что значительно снижает вероятность смешения сравниваемых обозначений в отношении заявленных товаров 01, 03, 04, 09 классов МКТУ. Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что указанные заявленные товары не являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1271470.

Вместе с тем, регистрация заявленного обозначения испрашивается для таких товаров 09 класса МКТУ как «аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств». Указанные товары фактически представляют собой запчасти для транспортных средств, могут производиться одним и тем же предприятием, предназначены для одной категории потребителей. Поскольку сравниваемые товарные знаки содержат практически тождественный словесный элемент «NIRO», обуславливающий высокую степень сходства знаков в целом, то маркировка транспортных средств и их запчастей таким обозначениями способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков, применяющихся на этих товарах, одному правообладателю.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №677280, то правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена ему, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «electric and electrotechnical apparatus and instruments for operational control, apparatus for process control and for heat operation monitoring for industrial processing; transducers; parts of the above-



mentioned products included in this class» / «электрические и электротехнические устройства и приборы для оперативного управления, аппараты для управления технологическими процессами и контроля тепловой обработки для промышленной обработки; преобразователи; части вышеупомянутых продуктов, включенных в этот класс».

Противопоставленные товары 09 класса МКТУ являются товарами производственно-технического назначения (промышленное оборудование) и предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего в себя специалистов узкой отрасли (управление технологическими процессами на производстве), в то время как товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения либо являются товарами широко потребления, которые вводятся в гражданский оборот посредством розничной торговли, либо предназначены для конкретного вида продукции – транспортные средства, реализуемой через специализированные торговые предприятия.

Таким образом, сравниваемые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №677280 относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, а, значит, не являются однородными.

Таким образом, все вышеуказанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств» в силу сходства до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1271470, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории российской федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных данным товарам.

В этой связи требования поступившего возражения об изменении решения Роспатента от 27.02.2018 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака могут быть удовлетворены в отношении всех заявленных товаров 01, 03, 04 классов МКТ, а также части товаров 09 класса МКТУ, за исключением

«аккумуляторы для транспортных средств; аккумуляторы электрические для транспортных средств».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2018, изменить решение Роспатента от 27.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017707514.**