

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 20.06.2017, поданное Закрытым акционерным обществом «Никольский завод светотехнического стекла», Пензенская область, г. Никольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701104, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016701104, поданной 19.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11, 21, 34 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки № 2016701104 в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, имеющее форму квадрата со скругленными углами, выполненного синим цветом. В верхней половине квадрата размещены стилизованные изображения рассеивателя и вазы для цветов в прямоугольниках со скругленными углами. Рассеиватель изображен слева на прямоугольнике оранжевого цвета, ваза – справа на прямоугольнике зеленого цвета. Под изображениями рассеивателя и вазы размещены словесные элементы «NiNa» и

«Glass», выполненные одно под другим во всю ширину синего квадрата. Буквы «N» и «G» – заглавные.

Роспатентом принято решение от 22.03.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701104. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «NiNa» по свидетельству № 312144 с приоритетом от 19.04.2005, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Светоимпорт», Москва, в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 11, 21 и 34 классов МКТУ. Экспертизой отмечено, что в заявленном обозначении основным является словесный элемент «NiNa», характеризующийся фонетическим тождеством и визуальным сходством (за счет выполнения букв «N» заглавными, букв «i» и «a» строчными) с противопоставленным товарным знаком. Кроме того, в заключении указано, что словесный элемент «Glass» (в переводе с английского языка, «стекло»), входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид, свойства и назначение товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 22.03.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение существенно отличается от противопоставленного товарного знака за счет наличия изобразительных элементов, символизирующих выпускаемую продукцию, а также за счет иного цветового решения;

- общее зрительное впечатление, формируемое элементами (в том числе неохраняемыми) заявленного обозначения, отличается от впечатления от товарного знака «NiNa»;

- заявитель в течение длительного времени (с 30.05.2005) использует словосочетание «NiNa Glass», означающее «Никола-Натальинское стекло», основанное на богатой истории развития стеклоделия в Никольском районе Пензенской области;

- правообладатель противопоставленного товарного знака зарегистрирован только в 2006 году, позже регистрации сайта заявителя (ninaglass.ru), следовательно, заявитель имеет приоритет в отношении использования данного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2016701104 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11, 21 и 34 классов МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- (1) копия заявки на государственную регистрацию товарного знака;
- (2) копия решения о принятии заявки № 2016701104 к рассмотрению;
- (3) копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;
- (4) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы;
- (5) копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016701104;
- (6) распечатка сведений о правообладателе противопоставленного товарного знака из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);
- (7) принятый экспертизой перечень товаров по заявке № 2016701104;
- (8) распечатка сведений о противопоставленном товарном знаке;
- (9) копия приказа и решения, касающихся назначения генерального директора заявителя.

По результатам рассмотрения возражения, поданного в соответствии со статьей 1500 Кодекса, Роспатентом 30.08.2017 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2017».

Заключение коллегии, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.08.2017, мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 312144 в отношении всех заявленных товаров, перечисленных в перечне заявки № 2016701104.

Кроме того, коллегией отмечено, что словесный элемент «Glass» в силу своего положения в композиции обозначения и смыслового значения (англ., стекло, стеклянная посуда – см. Новый большой англо-русский словарь, <http://dic.academic.ru>) в отношении заявленных товаров является описательным, характеризует товары, указывая на вид изделий или материал, из которого они изготовлены, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 30.08.2017, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 30.08.2017 по заявке № 2016701104.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по делу № СИП-640/2017 решение Роспатента от 30.08.2017 по заявке № 2016701104 отменено в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Также названным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя, поступившее 20.06.2017.

До даты заседания коллегии по рассмотрению возражения, состоявшегося 02.04.2018, заявителем был представлен оригинал письменного согласия от 27.09.2017 правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (далее – письмо-согласие (10)).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.01.2016) подачи заявки № 2016701104 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


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).



Обозначение «» по заявке № 2016701104 (дата подачи: 19.01.2016), заявленное на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя, является комбинированным, включает словесные элементы «NiNa» и «Glass», выполненные в две строки буквами латинского алфавита (буквы «N» и «G» – заглавные) белого цвета на фоне синего квадрата со скругленными углами. Внутри синего квадрата над словесными элементами расположены в одну строку оранжевый и зеленый квадраты со скругленными углами, внутри которых размещены стилизованные изображения рассеивателя и вазы. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, оранжевый, зеленый, белый.

Противопоставленный в решении Роспатента товарный знак «**NiNa**» по свидетельству № 312144 (приоритет от 19.04.2005) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буквы «N» – заглавные. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 11, 21 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака правомерен ввиду фонетического, графического и смыслового тождества входящего в их состав фантазийного словесного элемента «NiNa», что является достаточным основанием для вывода о сходстве сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Все товары 11, 21 и 34 классов МКТУ, перечисленные в перечне заявки № 2016701104, и товары 11 и 21 классов МКТУ, приведенные в перечне свидетельства № 312144, совпадают либо относятся к общим родовым группам товаров «домашняя и кухонная утварь и посуда», «изделия из стекла», что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, несмотря на наличие в заявленном обозначении изобразительных элементов и словесного элемента «Glass», сравниваемые обозначения, предназначенные для индивидуализации однородных товаров, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем пунктом 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица при наличии согласия последнего.

В предоставленном письме-согласии (10) правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 312144 указывает, что не возражает против регистрации и использования заявителем комбинированного товарного знака по заявке № 2016701104 в отношении всех заявленных товаров.

Кроме того, согласно имеющимся в материалах заявки № 2016701104 сведениям из ЕГРЮЛ о правообладателе товарного знака по свидетельству № 312144 (6), основным видом его деятельности с даты регистрации (07.12.2006) является «деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями». В свою очередь, заявитель, являясь предприятием по производству изделий из стекла, продолжительное время применяет словосочетание «NiNa Glass», в том числе, на своем сайте [pinaglass.ru](http://pinaglass.ru) (принадлежит заявителю с 30.05.2005), позиционируя его в значении «Никола-Натальинское стекло», основываясь на богатой истории развития стеклоделия в Никольском районе Пензенской области.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также то, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются основания для отмены решения Роспатента от 22.03.2017 и регистрации товарного знака по заявке № 2016701104 в отношении всех заявленных товаров 11, 21 и 34 классов МКТУ, которые перечислены в письме-согласии (10).

Словесный элемент «Glass» (англ., стекло, стеклянная посуда – см. Новый большой англо-русский словарь, <http://dic.academic.ru>) указывает на вид изделий или материал, из которого они изготовлены, следовательно, подпадает под положения



пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, поскольку словесный элемент «Glass» не занимает доминирующего положения в составе заявленного обозначения, он может быть включены в товарный знак как неохраняемый элемент.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2017, отменить решение Роспатента от 22.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016701104.**