

**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, рассмотрела возражение, поступившее 01.02.2017, поданное «ERISLER GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI», Турция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1245034 в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1245034, произведенной Международным Бюро ВОИС 18.08.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1245034 представляет собой словесное обозначение «**NUDO**».

Роспатентом 25.11.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1245034 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ. В основе данного решения лежал предварительный отказ от 30.03.2016 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1245034. Согласно предварительному отказу от 30.03.2016 было установлено, что в отношении всех товаров 29, 30, 31 и корреспондирующих этим товарам услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, знаку по международной регистрации № 1245034 не может быть предоставлена правовая

охрана на территории Российской Федерации на основании положений пункта б (2) статьи 1483 Кодекса. По мнению экспертизы, знак по международной регистрации № 1245034 [1] сходен до степени смешения со знаками «**NIDO**» по международной регистрации № 585817, приоритет от 04.05.1992 (срок действия регистрации до 04.05.2022) [2], «**NIDO**» по международной регистрации № 189877, приоритет от 09.01.1956 (срок действия регистрации до 09.01.2026) [3], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «**SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. CH-1800 VEVEY**», Швейцария, в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ. При этом заявленные услуги 35 класса МКТУ были признаны экспертизой корреспондирующими товарам 29, 30, 31 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2016.

Доводы возражения сведены к тому, что правообладателем противопоставленных знаков [2,3] предоставлено согласие на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлены письмо-согласие с переводом на русский язык, а также документы о праве подписи уполномоченного лица.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 01.02.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (18.08.2014) международной регистрации № 1245034 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1245034 [1] представляет собой словесное обозначение «**NUDO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на

территории Российской Федерации испрашивается в отношении перечня товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «**NIDO**» [2] по международной регистрации № 585817, приоритет от 04.05.1992 (срок действия регистрации до 04.05.2022) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «**NIDO**» [3] по международной регистрации № 189877, приоритет от 09.01.1956 (срок действия регистрации до 09.01.2026) является словесным, выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знакам [2,3], в том числе в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечнях международных регистраций.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] правомерен, за счет фонетически близких и визуально сходных словесных элементов «**NUDO**» / «**NIDO**», что обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом. При этом сходство сравниваемых знаков [1] и [2,3], а также однородность товаров / услуг заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 01.02.2017. К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленных знаков [2,3] согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] и его использование в отношении всех товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении

товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.02.2017, отменить решение Роспатента от 25.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1245034 в отношении всех товаров 29, 30, 31, услуг 35 классов МКТУ.**