

## **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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 18.10.2021 возражение, поданное Ляшук О.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020736838, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «NIKKI BAMBINO» по заявке №2020736838 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020736838 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



« » по свидетельству №531672 с приоритетом от 11.12.2012, зарегистрированным на имя ООО «Никки.ру», Россия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству №531672 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ (основание – решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-806/2021 от 03.12.2021).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020736838 в отношении всех заявленных товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-806/2021 от 03.12.2021 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.07.2020) поступления заявки №2020736838 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс.

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.

Исходя из положений пункта 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).

Заявленное обозначение «NIKKI BAMBINO» по заявке №2020736838 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленного обозначения был противопоставлен комбинированный товарный знак



«  » по свидетельству №531672, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-806/2021 от 03.12.2021 [1], согласно которому правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №531672 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 25 класса МКТУ в связи с неиспользованием. Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №531672 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2021, изменить решение Роспатента от 16.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020736838.**