

**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, регистрационный № 4520, рассмотрела поступившее 12.02.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мегал», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «**NUVOLA**» с приоритетом от 10.10.2018 по заявке № 2018743909 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.11.2019 за № 733010. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нувола», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 733010 произведена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 733010 сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,

подавшему возражение, товарным знаком «**НУВОЛА**» по свидетельству

№ 702093, имеющим более ранний приоритет (от 23.08.2018) и зарегистрированным в отношении однородных товаров 10, 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, товары 20 класса оспариваемой регистрации однородны товарам 10, и 20 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 702093. Товары и услуги 24 и 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам и услугам 24 и 35 классов МКТУ, оставшимся в перечне регистрации № 702093 на дату подачи возражения (с учетом ранее принятого решения Роспатента от 26.07.2019).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733010 недействительным в отношении всех товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, касающиеся смыслового значения слова «nivola», продукции из ротанга, текстиля, медицинской мебели.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения относительно сходства товарных знаков по свидетельствам №№ 733010 и 702093 (отмечено отсутствие смыслового и графического сходства), а также однородности товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ (отмечено иное назначение товаров 10 класса МКТУ, а также приведена ссылка на решение Роспатента от 26.07.2019, в котором исследовалась однородность товаров при разрешении спора между теми же сторонами).

Также в отзыве отмечается, что продукция правообладателя и его услуги известны потребителю, что подтверждается поиском в системе «Яндекс» и сведениями сайта правообладателя, а лицо, подавшее возражение, со своей стороны, не представило доказательств использования противопоставленного товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложена информация с веб-сайтов [www.academic.ru](http://www.academic.ru), [www.slovari.ru](http://www.slovari.ru), <http://ru.wikipedia.org>, [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru), а также копия свидетельства о регистрации доменного имени и распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.07.2020 «удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 733010 недействительным полностью».

Не согласившись с данным решением, правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 15.07.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.02.2021 по делу № СИП-851/2020 решение Роспатента от 15.07.2020 было признано недействительным.

Оценив правомерность принятого Роспатентом решения от 15.07.2020 суд признал правильным вывод Роспатента об однородности товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки. Также судом был признан соответствующим законодательству вывод Роспатента о том, что имеется вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарного знака, послуживший основанием для удовлетворения возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Более того, судом рассмотрены и отклонены доводы правообладателя о том, что оспариваемое решение Роспатента противоречит ранее принятому решению от 26.07.2019, касающемуся спора между теми же лицами.

Вместе с тем выявленные в ходе рассмотрения дела судом новые обстоятельства послужили основанием для отмены решения Роспатента от 15.07.2020 со ссылкой на пункт 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 733010 (приоритет от 10.10.2018) представляет собой словесное обозначение «**NUVOLA**», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, приводятся сведения о товарном знаке по свидетельству № 702093, имеющем более ранний приоритет.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 702093 (приоритет от 23.08.2018), принадлежащий лицу, подавшему возражение, представляет собой словесное обозначение «**НУВОЛА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 10, 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с публикацией в Госреестре от 16.12.2020 (бюллетень № 24/2020) в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 702093 была произведена государственная регистрация распоряжения исключительным правом на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг в пользу ООО «Нуволла».

Таким образом, правообладателем противопоставленного в возражении товарного знака по свидетельству № 702093 стал правообладатель оспариваемой регистрации.

Поскольку положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту прав иных лиц, а на дату рассмотрения возражения оспариваемый и противопоставленный товарные знаки принадлежат одному лицу, то в настоящее время основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 733010.**