


**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» 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 и действующими в части, не противоречащей Кодексу(далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.04.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544888, поданное Частное акционерное общества «Новокраматорский машиностроительный завод», Донецкая обл., Украина (далее – лицо, подавшее возражение; ЧАО «НКМЗ»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2014721462 с приоритетом от 27.06.2014 зарегистрирован 02.06.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №544888 в отношении товаров и услуг 07, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп», 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 19 (далее – правообладатель; ООО «НКМЗ-Групп»).


В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №544888 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 6, 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ЧАО «НКМЗ» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего

возражение ввиду наличия исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №474967, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, при этом правомерность предоставления правовой охраны этому товарному знаку ранее оспаривалась аффилированным лицом правообладателя, кроме того, ЧАО «НКМЗ» использует аббревиатуры «NKMZ» и «НКМЗ» в своей коммерческой деятельности;


- входящие в состав оспариваемого товарного знака изображение шестерни и буквы «НКМЗ» не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными, поскольку изображение шестерни, во-первых, символизирует отрасль хозяйства – машиностроение и вид деятельности – производство машиностроительной продукции, к которому относятся приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары и услуги, а, во-вторых, является общепринятой формой товара, а доминирующие буквы «НКМЗ» используются многими лицами на территории Российской Федерации в качестве общепринятого наименования предприятия (ЗАО «Механосервис-НКМЗ», Москва; ООО «Механосервис НКМЗ Кузбасс», г. Кемерово; АО НПО «Механосервис-НКМЗ», Москва), а, кроме того, представляют собой сочетание согласных букв, лишенных словесного характера и характерного графического исполнения;


- в качестве примеров указания буквенных элементов в качестве неохранных приводятся регистрации товарных знаков « НБК ГРУПП» по свидетельству

№530436, «» по свидетельству №218558, а также решение об отказе в регистрации

товарного знака «» по заявке №2018735812;

- оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №544888

является сходным до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №474967 с более ранним приоритетом ввиду наличия семантического,

фонетического и графического сходства, при этом сходство буквенных элементов «НКМЗ» и «НКМЗ» было ранее установлено Роспатентом по заявке №2018735812, касающейся обозначения «»;

- товары и услуги 07, 12, 35, 37 классов МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №544888 однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №474967;

- приоритетное право ЧАО «НКМЗ» на использование аббревиатуры «НКМЗ» подтверждается наличие известного с 1961 года произведения науки (книги о производственном опыте завода), в названии (фрагменте/цитате) которого фигурирует обозначение «НКМЗ»;

- официальным дилером лица, подавшего возражение, - АО НПО «Механосервис-НКМЗ» доводы поступившего возражения также поддерживаются, о чем свидетельствует письменная позиция этого лица.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544888 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, прилагаются следующие документы:

(1) Сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №544888;

(2) Распечатка с сайта <https://rupto.ru> информационного сообщения Роспатента от 28.02.2019 по вопросу ведения дел с ведомствами по интеллектуальной собственности из России и ряда государств евразийского пространства);

(3) Решение Роспатента от 31.01.2020 по возражению ООО «НКМЗ» против предоставления правовой охраны товарному знаку «НКМЗ» по свидетельству №474967;

(4) Сведения из реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по товарному знаку «НКМЗ» по свидетельству №474967;

(5) Понятие «шестерня» из научно-технического энциклопедического словаря сайта «Академик», <https://academic2.ru>;

(6) Результат поискового запроса «машиностроение символ» google с изображением шестерни;

(7) Сведения из ЕГРЮЛ относительно юридических лиц с наименованиями «НКМЗ»;

(8) Распечатка с сайта <https://www.ms-nkmz.ru> дилера ЧАО «НКМЗ» - АО НПО «Механосервис-НКМЗ»;

(9) Сведения из «открытых реестров ФИПС» относительно обозначения «» по заявке №2018735812;

(10) Заявление на регистрацию товарного знака «NKMZ» по заявке №2011733456 11.10.2011;

(11) Выдержки из стандарта ЧАО «НКМЗ» СТП 06.25-97 «Знак товарный и таблички фирменные. Форма, размеры и порядок применения», утвержденного 01.07.1997, на исполнение обозначение «NKMZ» по заявке №2011733456;

(12) Результат поиска по обозначению «NKMZ» в поисковой системе TMView <https://www.tmdn.org/tmview>;

(13) Уведомление Роспатента от 12.04.2019 по заявке №2018735812 от 21.08.2018 о результатах проверки обозначения «NKMZ HYDRO»;

(14) Упоминание обозначения «НКМЗ» в произведениях о Новокраматорском машиностроительном заводе;

(15) Письмо от АО НПО «Механосервис-НКМЗ», Москва, в котором поддерживаются доводы настоящего возражения.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №544888, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 08.07.2020, представил свой отзыв по мотивам возражения и дополнения к нему в корреспонденции от 30.07.2020 со следующими аргументами в защиту товарного знака:

- ЧАО «НКМЗ» не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, поскольку принадлежащий этому лицу товарный знак по свидетельству №474967 не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №544888, не содержит в своем составе охраняемого буквенного

элемента; лицом, подавшим возражение, не подтверждается использования на территории Российской Федерации спорной аббревиатуры НКМЗ и NKМZ; возражение против предоставления правовой охраны принадлежащего ЧАО «НКМЗ» товарного знака по свидетельству №474967 подавалось иным лицом - ООО «Нефтекамский машиностроительный завод», который действовал без одобрения ООО «НКМЗ-Групп»;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не подтверждают его довод о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент символизирует такую отрасль хозяйства как машиностроение, а, кроме того, не соответствуют критерию достоверности;

- буквенные элементы оспариваемого товарного знака выполнены в оригинальной графической манере;

- в целом оспариваемый товарный знак представляет собой комбинацию элементов, обладающих различительной способностью;

- обозначение «НКМЗ» за почти двадцатилетний период приобрело дополнительную различительную способность в отношении машин и станков для использования при эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых скважин, буров для горных работ, клапанов, буровых головок, подъемных и грузоподъемных кранов, лебедок, машин для земляных работ, машин для очистки нефти, перфораторов бурильных;

- аббревиатура «НКМЗ» является названием группы компаний НКМЗ-Групп, куда входят одиннадцать предприятий, старейшее из которых основанное в 2002 году ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» (далее – ООО «НКМЗ») (ОГРН 102020018838000);

- ООО «НКМЗ-Групп» было образовано 28.06.2011 в процессе реорганизации путем выделения из ООО «НКМЗ» на базе построенного в 1986 году «Нефтекамского завода бурового инструмента», основными видами деятельности ООО «НКМЗ-Групп» является производство перфораторов однократного и многократного применения, подземное оборудование для эксплуатации и ремонта скважин;

- сбыт выпускаемой продукции осуществляется официальными представителями ООО «НКМЗ-Групп»: АО «Взрывгеосервис», ООО «Торговый Дом «Нефтекамский

машиностроительный завод» (далее – ООО «ТД «НКМЗ»), кроме того, в группу НКМЗ входит ООО «Нефтекамский завод специальной техники», осуществляющий производство подъемников монтажных;

- оборудование «НКМЗ» демонстрируется на различных выставках нефтегазового оборудования «НЕФТЕГАЗ» в 2017 -2019 годах;

- анализ приведенных лицом, подавшим возражение, сведений из ЕГРЮЛ о 17 компаниях, включающих в свой состав аббревиатуру «НКМЗ», показал, что большая часть из них ликвидирована (№№2-6, №№11-16), часть аффилирована с правообладателем или является компанией самого правообладателя (№№8-10), фирменное наименование ООО «Механосервис-НКМЗ» (№7), созданного позже, чем было учреждено имеющие отношение к правообладателю ООО «НКМЗ», сходным до степени смешения с обозначением «НКМЗ» не является, что касается ООО «Научно-техническое объединение «Новоалтайский котельно-механический завод» (№17), то оно создано в 2018 году, т.е. гораздо позднее предприятия правообладателя, таким образом, нет оснований для вывода о том, что «НКМЗ» является общепринятым наименований предприятий в Российской Федерации;

- все вышеизложенное свидетельствует о том, что выводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не обоснованы;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №544888 не является сходным до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №474967, поскольку они отличаются графически, признание же буквенного элемента «NKMZ» в противопоставленном товарном знаке не охраняемым исключает его сравнение с охраняемым элементом «НКМЗ» оспариваемого товарного знака, а, кроме того, поскольку сравниваемые товарные знаки не содержат в своем составе словесных элементов, их оценка на предмет соответствия фонетическому и семантическому критериям сходства не должна проводиться, в свете изложенного оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не имеется;

- что касается довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, то он также не обоснован, поскольку ни одна из представленных в возражении книг в своем составе обозначение, тождественное оспариваемому товарному знаку.

В силу изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544888.

Для подтверждения доводов отзыва правообладателем представлен следующий ряд документов (в копиях):

- (16) ООО «Газпром добыча Надым» №03-19-668 от 16.12.2019;
- (17) ООО «Газпром ПХГ» №338/19 от 15.08.2019;
- (18) ООО «Газпромнефть-Заполярье» №ДП\_64025\_45978\_35978 от 22.03.2019;
- (19) ООО «Газпромнефть-Оренбург» №ДП\_73273\_45978\_25435 от 01.02.2017;
- (20) ООО «Газпромнефть-Развитие» №ДП\_44114\_37826 от 25.07.2019;
- (21) ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» №П-01-16/P12-255/16 от 11.01.2016;
- (22) ЗАО «ОКБ Зенит» №П-03-15/183-15/Б от 30.01.2015;
- (23) ООО «Когалымекфтегеофизика» №П-04-17 от 01.02.2017;
- (24) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» №18С3841 от 20.12.2018;
- (25) ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» №16G0529 от 29.11.2016;
- (26) ООО «ННК-Саратовнефтегаздобыча» №СНД/2018-0960 от 16.10.2018;
- (27) АО «Новомет-Пермь» №П-06-16 от 22.01.2016;
- (28) ООО «ПетроИнжиниринг» №ПИ036/14 от 17.03.2014;
- (29) ООО «Компания Полярное Сияние» №4548-КПС-17 от 10.07.2018;
- (30) ОАО «РИТЭК» №19R2825 от 19.12.2019;
- (31) ООО «РН-Снабжение-Самара» №3600018/0540Д от 13.07.2018;
- (32) ЗАО «Электроснабсбыт» №Д-10/2010-144 от 04.05.2010;
- (33) Каталог НКМЗ-Групп 2014;
- (34) Каталог НКМЗ 2017;
- (35) Каталог продукции НКМЗ Групп 2016;

(36) Каталог НКМЗ 2019;

(37) Интернет-каталог. Участник выставки «НЕФТЕГАЗ-2019. ООО «НКМЗ-Групп», [http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst\\_id=155&info\\_id=0&stand\\_id=71478](http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=155&info_id=0&stand_id=71478));

(38) Интернет-каталог. «НЕФТЕГАЗ-2018. ООО «НКМЗ-Групп», [http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst\\_id=129&info\\_id=0&stand\\_id=59772](http://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=129&info_id=0&stand_id=59772));

(39) Публикация «НКМЗ-Групп на выставке Нефтегаз-2017», 21.02.2017 (<https://neftegaz.ru/news/exhibitions/212489-nkmz-grupp-predstavit-na-vystavke-neftegaz-2017-shirokiy-assortiment-tekhniki-apparatuty-i-oborudova/>);

(40) Публикация «ООО Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники», 28.09.2017 (<https://www.facebook.com/nkmzst/>);

(41) Анонс в интернет-каталоге выставки. Интернет-каталог. Участник выставки «НЕФТЕГАЗ-2017» ООО «НКМЗ-Групп» ([https://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst\\_id=106&info\\_id=0&stand\\_id=44401](https://catalog.expocentr.ru/catalog.php?wyst_id=106&info_id=0&stand_id=44401));

(42) Статья «Крупнейший отраслевой форум представил инновации и тенденции развития» с упоминанием ТД «НКМЗ (<http://www.promweekly.ru/2017-15-1.php>);

(43) Статья «Самая крупная выставка нефтегазовой тематики в России, комплексный подход к решению задач отрасли, 14.04.2017» с упоминанием ТД «НКМЗ». Пресс-релиз «НЕФТЕГАЗ-2017» (<https://glavteh.ru/news/>);

(44) Обзорный фоторепортаж со стендов «НЕФТЕГАЗ-2017» (<https://yandex.ru/images/search/search?from=tabbar&text=нкмз нефтегаз 2017>);

(45) Пресс-центр. Компания «НКМЗ-Групп» приняла участие в 17-ой международной выставке «НЕФТЕГАЗ-2017», 19.05.2017 (<http://nkmz-po.ru/press/2017/kompaniya-nkmz-grupp-prinyala-uchastie-v-17-ya-mezhdunarodnoy-vystavke-neftegaz-2017/>);

(46) Выставка «НЕФТЕГАЗ», Москва 2018 (<http://burteh.ru/kompanija/galereja/vystavka-neftegaz-2018>);

(47) Публикация «Начали свою работу выставки «ЭЛЕКТРО» и «НЕФТЕГАЗ» 16.04.2017, [https://www.ruscable.ru/news/2018/04/16/Nachali\\_svou\\_rabotu\\_vystavki\\_ELE](https://www.ruscable.ru/news/2018/04/16/Nachali_svou_rabotu_vystavki_ELE)



KTRO\_i\_Neftegaz/), фотографии «НКМЗ НЕФТЕГАЗ 2018»  
(<https://yandex.ru/images/search?text=нкмз нефтегаз 2018&from=tabbar>);

(48) Фоторепортаж «НЕФТЕГАЗ» и «ЭЛЕКТРО» Москва 2019  
([https://www.ruscable.ru/gallery/resize.php?put=exhibitions/russian/nefteaz-electro-2019/\\_MG\\_7980.JPG](https://www.ruscable.ru/gallery/resize.php?put=exhibitions/russian/nefteaz-electro-2019/_MG_7980.JPG); <https://www.ruscable.ru/gallery/exhibitions/russian/neftegaz-electro-2019/>);

(49) Публикация «Открылась регистрация на выставку «НЕФТЕГАЗ-2020» с фотографией стенда «НКМЗ-Групп» (<http://pro-arctic.ru/04/02/2020/news/38952>);

(50) Публикация «Открыта регистрация на выставку «НЕФТЕГАЗ-2020», 05.02.2020  
(<https://rogtecmagazine.com/открыта-регистрация-на-выставку-неф/?lang=ru>);

(51) Приглашение (исх. №533-17 от 10.04.2017) на выставку «17-я Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2017» 17.04.2017 – 20.04.2017;

(52) Фотография со стенда выставки «НЕФТЕГАЗ-2017»;

(53) Договор №Д/186-1600032 на участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2017» от 09.08.2016, заключенный между АО «Экспоцентр» и ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод»;

(54) Диплом с выставки «НЕФТЕГАЗ-2017», выданный ООО «НКМЗ-Групп»;

(55) Фотография стенда ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод» с выставки «НЕФТЕГАЗ-2017»;

(56) Фотография стенда ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод» с выставки «НЕФТЕГАЗ-2018»;

(57) Диплом с выставки «НЕФТЕГАЗ-2018», выданный ООО «НКМЗ-Групп»;

(58) Договор №Д на участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2018» от 20.09.2017, заключенный между АО «Экспоцентр» и ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод»;

(59) Фотография со стенда выставки «НЕФТЕГАЗ-2019»;

(60) Диплом с выставки «НЕФТЕГАЗ-2019», выданный ООО «НКМЗ-Групп»;

(61) Договор №Д/186-1802020 на участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2019» от 03.10.2018, заключенный между АО «Экспоцентр» и ООО «НКМЗ-Групп»;

(62) Договор №Д/186 на участие в выставке «НЕФТЕГАЗ-2020» от 25.07.2019, заключенный между АО «Экспоцентр» и ООО «НКМЗ-Групп»;

(63) Пост-релиз выставки «Знаковое событие нефтегазовой отрасли страны», 20.05.2016 об выставке «НЕФТЕГАЗ-2016» (<https://promvest.info/ru/post-relizyi-vyistavok/znakovoe-sobyitie-neftegazovoy-otrasli-stranyi/>);

(64) Фотографии с выставки «НЕФТЕГАЗ 2016» с участием «НКМЗ» (<https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=нкмз+нефтегаз+2016>);

(65) CD-диск к корпоративным фильмом «НКМЗ-Групп» и фотографии с выставки «НЕФТЕГАЗ-2017»;

(66) Фотографии продукции и техническая документация;

(67) Публикации в журналах;

(68) Фотографии упаковок товаров с маркировкой;

(69) Схема группы компаний НКМЗ-Групп 2020;

(70) Документы, касающиеся создания ООО «НКМЗ»;

(71) Документы, касающиеся выделения ООО «НКМЗ-Групп» из ООО «НКМЗ»;

(72) Пояснительная записка, касающаяся реорганизации и истории компаний «НКМЗ»;

(73) Договор №1205/1 от 12.05.2014 на выполнение работ по рекламной продукции, заключенный между ООО «Центр инновационных технологий» и ООО «НКМЗ-Групп», и спецификация №1 от 04.06.2014 на изготовление каталога;

(74) Договор №1703/1 от 17.03.2014 на выполнение работ по изготовлению и поставке рекламной продукции, заключенный между ООО «Экспозиция Нефть Газ» и ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод»;

(75) Договор №1507/2 от 15.07.2015 на выполнение работ по изготовлению и поставке рекламной продукции, заключенный между ООО «Экспозиция» и ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод»;

(76) Договор №НД00001612 от 21.07.2016 на оказание рекламно-информационных услуг, заключенный между ООО «Экспозиция Нефть Газ» и ООО «ТД «Нефтекамский машиностроительный завод»;

(77) Справка о рекламных затратах ООО «НКМЗ-Групп» за период с 2013 по 2019 годы.

Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, в корреспонденции, поступившей 04.08.2020, представило свои пояснения относительно приведенной в отзыве правообладателя аргументации, отмечая следующее:

- лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные материалы, касающиеся его заинтересованности при подаче возражения, среди которых сведения об участии в выставках на территории Российской Федерации – «МеталлЭкспо-2019», «Уголь России и Майнинг – 2019», сведения о наградах, дипломах, благодарностях, в том числе из сети интернет, публикации в средствах массовой информации о деятельности предприятия, сведения о членстве предприятия в Международном союзе производителей металлургического оборудования «Металлургмаш» (Союз «Металлургмаш»), информация от потребителей продукции предприятия, а также данные о годовой выручке ЧАО «НКМЗ» от продаж в Российской Федерации, которая в 2018 году выросла на 5 млрд рублей;

- дополнительно к представленным при подаче возражения сведениям из ЕГРЮЛ, касающимся довода о том, что «НКМЗ» общепринятым наименованием зарегистрированных с 1998 года многих предприятий Российской Федерации, приводятся сведения о таких организациях как ОАО «НКМЗ», г. Невиномысск, ООО «НКМЗ», г. Новокузнецк, ООО НТО «НКМЗ», г. Новоалтайск, ООО «НКМЗ», Кемеровская обл., ООО «НКМЗ», г. Ижевск;


- довод правообладателя о том, что входящий в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент в виде шестерни характеризуется как «колесо» или буква «С» не подтверждается описанием, приведенным в материалах заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака;

- изображение «шестерни» не является оригинальным, так как до даты приоритета оспариваемого товарного знака охранялось в составе ряда товарных



знаков: «**ПЕРМАНЕНТ K&M**» по свидетельству №252194 с приоритетом от 28.10.2002,



«**ПЕРМАНЕНТ K&M**» по свидетельству №507968 с приоритетом от 03.12.2012, «» по свидетельству №519983 с приоритетом от 06.02.2013;


- кроме того, изобразительный элемент в виде шестерни используется с



24.03.2009 в составе герба ЧАО «НKMЗ» - «**НKMЗ**»


(<https://ru.wikipedia.org/wiki/НKMЗ>), который выполнен в синем цвете, как и оспариваемый товарный знак, этот герб используется в газете «Вестник НKMЗ», представленной на сайте [nkmz.com](http://nkmz.com), и впервые был опубликован до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что дополнительно свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- судебная практика свидетельствует о том, что буквенные элементы исключаются из правовой охраны товарных знаков в силу отсутствия у них различительной способности: дело №СИП-391/2013, касающееся обозначения «LFT», дело №СИП-959/2014, касающееся обозначения «СКН»,

- довод правообладателя о том, что буквенные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, не подлежат анализу на сходство, не соответствует действительности, поскольку имеются примеры обратного, например, при экспертизе обозначения «» по заявке №2018735812 или при анализе

обозначения «» по свидетельству №474967»;

- правообладателем не доказано приобретение различительной способности

обозначения «» до даты приоритета в отношении товаров и услуг 07, 12, 35, 37 классов МКТУ, поскольку датированы более поздним периодом времени, а также спорное обозначения согласно представленным материалам использовалось третьими лицами, а не правообладателем.

К вышеуказанным пояснения прилагаются следующие документы (копии):

(78) Договор №11-в от 02.10.2019, заключенный между ЧАО «НКМЗ» и ООО «Металлургические выставки», Москва;

(79) Договор №УР-243 от 15.03.2019, заключенный между ЧАО «НКМЗ» и ООО «Современные коммуникационные технологии», г. Новокузнецк;

(80) Договор №08-2 от 23.09.2019, заключенный между ЧАО «НКМЗ» и ООО «Национальное обозрение», Москва;

(81) Договор №12-и от 30.10.2018, заключенный между ЧАО «НКМЗ» и ООО «Амскорт Интернэшнл», Москва;

(82) Договор №207 от 02.05.2018, заключенный между ЧАО «НКМЗ» и ООО «Современные коммуникационные технологии», г. Новокузнецк;

(83) Благодарственное письмо ЧАО «НКМЗ» по итогам выставки «Уголь России и Майнинг – 2018», г. Новокузнецк;

(84) Диплом ЧАО «НКМЗ» за оформление стенда с машинами «НКМЗ» по итогам выставки «Уголь России и Майнинг – 2019», г. Новокузнецк;

(85) Результат поиска по термину «НКМЗ» на сайте <https://metal-expo.ru> с данными об участии АО «НКМЗ» на выставке «Металл-Экспо», Москва;

(86) Награда ЧАО «НКМЗ» (медаль) на создании миксера стационарного по итогам выставки «Металл-Экспо-2019», Москва;

(87) Диплом газете «Вестник НКМЗ» Новокраматорского машиностроительного завода – Лучшие корпоративное СМИ России и стран СНГ по итогам «Металл-Экспо-2019», Москва;

(88) Публикация ЧАО «НКМЗ» за 2019 год №9-10 журнала «Деловая Россия», г. Екатеринбург;

(89) Публикация ЧАО «НКМЗ» за 2020 год №5-6 журнала «Деловая Россия», г. Екатеринбург;

(90) Публикация ЧАО «НКМЗ» за 2020 год №4 журнала «Сталь», Москва;

(91) Публикация ЧАО «НКМЗ» за 2020 год №1 журнала «ПромЭнерго Лидер», г. Екатеринбург;

(92) Публикация ЧАО «НКМЗ» за 2019 год «Марка НКМЗ» №5 журнала «Металлы Евразии», Москва;

(93) Распечатка с сайта <https://metallurgmash.ru> с данными о членстве АО «НКМЗ» в Союзе «Меаллургмаш», Москва;

(94) Запрос ЗАО «Авиатехпром», г. Екатеринбург;

(95) Запрос ООО «Атомспецсервис», г. Волгодонск;

(96) Запрос ООО «Балттурбоком», г. Санкт-Петербург;

(97) Запрос ЗАО «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Белгород;

(98) Запрос АО «Многовершинное», Хабаровский край;

(99) Запрос ПАО «НЛМК», г. Липецк;

(100) Запрос ООО «Сафоновский завод энергетического машиностроения», Смоленская обл.;

(101) Запрос ЗАО «Лискимонтажконструкция», Воронежская обл.;

(102) Запрос РО «Энергоактив», Удмуртская Республика;

(103) Выписка из ЕГРЮЛ по ОАО «НКМЗ», г. Невиномысск;

(104) Выписка из ЕГРЮЛ по ОАО «НКМЗ», г. Новокузнецк;

(105) Выписка из ЕГРЮЛ по ООО НТО «НКМЗ», г. Новоалтайск;

(106) Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НКМЗ», Кемеровская обл.;

(107) Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «НКМЗ», г. Ижевск;

(108) Заявление на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2014721462 из открытых реестров ФИПС <https://www1.fips.ru>;

(109) Герб ЧАО «НКМЗ» с сайта [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org);



(110) Газета «Вестник НКМЗ» на сайте [nkmz.com](http://nkmz.com).


Следует отметить, что правообладатель, ознакомившись с вышеуказанными доводами лица, подавшего возражение, в своем дополнении к отзыву,



представленном на заседании коллегии 13.08.2020, отметил, что аббревиатура «НКМЗ» является сокращенным фирменным наименованием ЧАО «НКМЗ», поэтому ее указание в контексте приведенных в возражении публикаций (14) не может служить подтверждением несоответствия оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

По мнению правообладателя, представленные лицом, подавшим возражение, в корреспонденции от 04.08.2020 дополнительные мотивы для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544888 такие как, сведения о гербе ЧАО «НКМЗ», а также информация об иных компаниях, в состав фирменного наименования которых входят буквенные элементы «НКМЗ», не могут быть предметом рассмотрения в рамках настоящего спора в связи с тем, что нарушают положения пункта 2.5 Правил ППС. Кроме того, отмечается, что компании ООО НТО «НКМЗ», г. Новоалтайск (105), ООО «НКМЗ», Кемеровская обл. (106), ООО «НКМЗ», г. Ижевск (107) созданы позже правообладателя оспариваемого товарного знака, а ООО «НКМЗ», г. Новокузнецк (104) признано банкротом.


Устно правообладатель отметил, что в практике Роспатента (Заседание совета по качеству от 15.12.2017) имеются случаи признания буквенных обозначений охраноспособными при наличии у них оригинальной графики, примером чего

служат товарные знаки «» по свидетельству №353587, «» по

свидетельству №341737, «» по свидетельству №357354. Кроме того, представлена копия мирового соглашения между ООО «НКМЗ-Групп» и ООО

«НКМЗ» о сосуществовании товарных знаков «» и «».

В связи с поступившими в корреспонденции от 04.08.2020 доводами лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак

нарушает авторское право ЧАО «НКМЗ» на принадлежащей ему герб «»

(109), а также в связи с информацией об иных компаниях, в состав фирменного наименования которых входят буквенные элементы «НКМЗ» (103) - (107), следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС. Как следует из названных положений Правил ППС, при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Упомянутые документы [109], [103] - [107] являются новыми источниками информации, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, они не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения. Эти документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам, например по делу №СИП-120/2016.

Таким образом, при рассмотрении возражения коллегия руководствуется материалами поданного возражения, а также приведенными в дополнении к нему от 04.08.2020 документами относительно заинтересованности ЧАО «НКМЗ» при подаче возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

Необходимо указать, что в соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против



предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяется исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ).

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.06.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату приоритета оспариваемого товарного знака (далее - Кодекс), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующие произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.


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.

Следует отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исследуя вопрос наличия у ЧАО «НКМЗ» заинтересованности в подаче настоящего возражения коллегия приняла во внимание довод о «старшем» праве этого лица на товарный знак «» по свидетельству №474967, с которым, как отмечается в возражении, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешений. При этом, также принято во внимание, что буквенные элементы «NKMZ» ранее были исключены из правовой охраны данного товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, по итогам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474967. Коллегией также проанализированы представленные лицом, подавшим возражение, документы (78) – (102), из которых усматривается, что ЧАО «НКМЗ» осуществляет

деятельность в области производства тяжелого машиностроения, т.е. продукции, которая относится к товарам 07 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства в совокупности позволяют сделать вывод о заинтересованности ЧАО «НКМЗ» в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака «» по свидетельству №544888 с приоритетом от 27.06.2014, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 07, 12, 35, 37 классов МКТУ, показал, что он представляет собой обозначение, выполненное в синем цветовом сочетании, в состав которой входят стилизованное изображение фрагмента шестерни и буквенное сочетание «НКМЗ» в оригинальном графическом исполнении.

Согласно словарно-справочной литературе (см. например, Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/5572/ШЕСТЕРНЯ>), «шестерня» - зубчатое колесо, прикрепленное к вращающейся оси. Как справедливо указано в возражении, шестерня как зубчатый элемент представляет собой общепринятую и общеизвестную форму части товаров 07 и 12 класса МКТУ, таких как, например, соединения и элементы передач, передачи зубчатые. Однако, следует констатировать, что входящий в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент является стилизованным, а не реалистичным изображением шестерни, при этом, имея незамкнутую форму, скорее напоминаем букву «С». В этой связи нет оснований для вывода о том, что этот элемент товарного знака представляет собой форму каких-либо товаров, фигурирующих в перечне оспариваемого товарного знака. Шестерни различного внешнего вида входят в состав многих зарегистрированных товарных знаков в качестве охраняемого элемента, примеры чего приводятся самим лицом, подавшим возражение:



«» по свидетельству №252194, «» по свидетельству №507968,

МЕТАЛЛУРГМАШ



«» по свидетельству №519983.

Что касается довода о том, что шестерня является общепринятым символом в машиностроении, то лицом, подавшим возражение, в этой связи не приведено ни одного источника информации словарно справочного характера. Фигурирующие в приложении (6) изображения, полученные по результатам интернет-запросов в Google, представляют собой различные логотипы, фигурирующие на сайтах третьих лиц. Ни один из этих логотипов не содержит ни тождественного, ни сходного до степени смешения изобразительного элемента с изобразительным элементом оспариваемого товарного знака. Указанные обстоятельства свидетельствуют о необоснованности доводов возражения относительно отсутствия различительной способности у изобразительного элемента оспариваемого товарного знака.

В части сочетания букв «НКМЗ», входящих в состав оспариваемого товарного знака, следует отметить, что они хоть и не имеют словесного характера в силу отсутствия в их составе гласной буквы, тем не менее, выполнены в оригинальной графической манере. В этой связи следует указать, что положениями пункта 2.3.1 Правил допускается регистрация в качестве товарных знаков буквенных обозначений, имеющих характерное графическое исполнение. В данном случае сочетание букв «НКМЗ» выполнено в одном цветовом сочетании – синем, последние две буквы переплетены друг с другом, образуя монограмму. В целом оспариваемый товарный знак представляет собой единую композицию с изобразительным элементом, в целом отвечает критериям охраноспособности по смыслу пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что элемент «НКМЗ» не обладает различительной способностью в силу того, что является общепринятым наименованием организации, то он также не имеет под собой оснований.

Как отмечалось выше, в соответствии с требованиями пункта 2.3 Правил не обладающими различительной способностью являются общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Указанная норма касается, например, общепринятых сокращений организационно-правовой формы предприятий – «ООО», «ЗАО», «НКО», «Ltd», «GmbH» и т.п. Сведения о таких аббревиатурах, раскрывающих их содержание, содержатся в словарно-

справочных источниках информации. В отношении «НКМЗ» подобных сведений не представлено.

Что касается приведенной в возражении информации из ЕГРЮЛ (7), то она свидетельствует лишь о том, что «НКМЗ» входит в состав фирменных наименований ряда российских компаний как существующих, так и ликвидированных, т.е. является частью средства индивидуализации юридического лица, а не общепринятым сокращенным наименованием организации, как полагает лицо, подавшее возражение.


Также необходимо отметить, что коллегия изучила представленные правообладателем материалы (16) – (77) о деятельности ООО «НКМЗ-Групп». Из указанных материалов усматривается, что ООО «НКМЗ-Групп» было образовано в 2011 году путем выделения из ООО «НКМЗ», входит в группу компаний «НКМЗ» с длительной историей существования, действует в сфере производства оборудования для эксплуатации и ремонта газовых скважин. Коллегией был принят к сведению довод лица, подавшего возражения, о том, что представленные правообладателем документы выходят за дату приоритета оспариваемого товарного знака.


Однако в этой связи следует указать на разъяснения, приведенные в пункте 173 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, относительно применения положений абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которому необходимо учитывать все фактические обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. Исходя из вышеупомянутых разъяснений, норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 Кодекса применяется для целей недопущения признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не соответствовавшему условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии начавшему отвечать условиям охраноспособности.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу, что основания для вывода о



несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, отсутствуют.

В части приведенного в материалах возражения довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует отметить следующее.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №544888 с приоритетом от 27.06.2014 выполнен в оригинальной графической манере, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной шестерни и сочетание букв русского алфавита «НКМЗ», имеющих характерное графическое исполнение. Товарный знак зарегистрирован в синей цветовой гамме для товаров и услуг 07, 12, 35, 37 классов МКТУ.

В свою очередь противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №474967 с приоритетом от 11.10.2011 включает в свой состав геометрическую фигуру в виде овала красного цвета, которая обрамлена каймой белого цвета, на фоне которой расположено сочетание латинских букв «NKMZ» без характерного графического исполнения, исключенных из правовой охраны товарного знака. Товарный знак зарегистрирован для товаров 07 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров 07 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показал наличие их однородности, в связи с тем, что они относятся к одному роду продукции – «машины и станки», что сторонами по данному делу не опровергается.

Однако, сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков «» и «» показал, что они со всей очевидностью производят разное общее зрительное впечатление в силу отсутствия совпадения внешней формы изобразительных элементов, входящих в их состав, их разного смыслового значения (шестерня и овал), а также несовпадения по цветовому исполнению.


Что касается довода лица, подавшего возражение, что буквенные сочетания «НКМЗ» и «NKMZ» имеют сходство, то он не соответствует действительности, поскольку присутствующие в составе сравниваемых обозначений графемы русского

и латинского алфавитов «Н» / «N» и «З» / «Z» визуально характеризуются разным начертанием.

Кроме того, необходимо указать, что буквенный элемент «НКМЗ» исключен из правовой охраны товарного знака, следовательно, не может выступать в качестве элемента, обладающего индивидуализирующей функцией.

В этой связи у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №544888 и №474967 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг по смыслу требований, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем основанием для подачи возражения также явилось мнение лица, его подавшего, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса в силу приоритетного права ЧАО «НКМЗ» на использование аббревиатуры «НКМЗ» в названии произведения науки (цитате, фрагменте).

В этой связи следует указать, что оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №544888 представляет собой композицию, состоящую из изобразительного и буквенного элементов в оригинальном графическом исполнении, т.е. является произведением дизайна, а не науки.

Из документов возражения (14), представляющих собой список литературы и выдержки из книги «Производство зубчатых передач», усматривается, что буквенное обозначение «НКМЗ» фигурирует в них исключительно в связи с упоминанием фирменного наименования организации. Наличие сведений о произведении дизайна, тождественного оспариваемому товарному знаку, в документах (14) не имеется.

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №544888 требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Более того, необходимо констатировать, что ЧАО «НКМЗ», не является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544888 по основаниям, предусмотренным пунктом 9 статьи 1483 Кодекса.



Так, наделенными правом на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса, являются только правообладатели авторского права, чьи права нарушены в связи со спорной регистрацией.

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что оно является правообладателем произведения, тождественного оспариваемому товарному знаку, в связи с регистрацией которого были бы нарушены его исключительные авторские права. Следовательно, ЧАО «НКМЗ» не является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №544888 по приведенным в возражении основаниям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дело №СИП-406/2018).

Таким образом, учитывая все обстоятельства рассматриваемого дела в совокупности, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктами 1, 6 и 9 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №544888.**