

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.10.2023, поданное компанией СПОРТ ЭНД ФЭШН МЕНЕДЖМЕНТ ПТЕ. ЛТД., Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788009 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



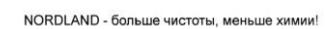
Обозначение «**NORTHLAND**» по заявке №2021788009, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 06, 11, 16, 17, 21, 24 классов МКТУ.

Роспатентом 14.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021788009 в отношении товаров 06, 11, 16, 24 классов МКТУ, а в отношении товаров 05, части 11, части 16, 17, 21, части 24 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации, мотивированное в

заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- товарным знаком «  NORDLAND. Теперь уборка - чистое творчество! » по свидетельству №588915 с приоритетом от 21.07.2015, в отношении товаров 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ [1];

- товарным знаком «  NORDLAND - больше чистоты, меньше химии! » по свидетельству №588914 с приоритетом от 21.07.2015, в отношении товаров 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ [2];

- товарным знаком «  NORDLAND® » по свидетельству №483695 с приоритетом от 11.04.2011, в отношении товаров 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ [3];

- товарным знаком «NORDLAND» по свидетельству №351247 с приоритетом от 19.12.2006, в отношении товаров 05, 16, 21, 24 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 16, 21, 24 классов МКТУ [4];

- знаком  по международной регистрации №866501 с конвенционным приоритетом от 13.05.2005, в отношении товаров 17 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 17 класса МКТУ [5].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает вывод экспертизы в отношении заявленных товаров 11, 17 и 24 классов МКТУ, вместе с тем, просит принять во внимание обстоятельства, свидетельствующие в пользу предоставления правовой охраны

заявленному обозначению в отношении испрошенных к регистрации товаров 05, 16, 21 классов МКТУ;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 588914, 588915, 351247, 483695 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ «аптечки, включенные в данный класс; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; изделия гигиенические для медицинских целей; средства дезинфицирующие», товаров 16 класса МКТУ «мешки для упаковки герметичные пластмассовые; салфетки бумажные; продукция печатная; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; сумки бумажные для бытовых целей; сумки бумажные для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые, включая сумки, пакеты для покупок; мешки бумажные для покупок; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; наклейки декоративные светоотражающие; полотенца бумажные; салфетки бумажные для косметических целей; салфетки бумажные для чистки; наклейки; наклейки декоративные; наклейки декоративные для шлемов, касок», товаров 21 класса МКТУ «приспособления для открывания бутылок; перечницы; доски для резки кухонные; солонки; тарелки; кружки; бокалы; ложки разливательные для кухни; чайники неэлектрические; каны, котелки; кастрюли; миски; наборы посуды; грили для кемпинга; стаканы; термосы; емкости термоизоляционные для напитков, включая термокружки, кружки-термосы; треноги в качестве подставок для гршей; фляги; мешки изотермические; сумки изотермические; контейнеры изотермические; ледники портативные неэлектрические; емкости термоизоляционные для напитков и пищевых продуктов; ведра; рашиперы (кухонная утварь); рюкзаки для пикников с набором посуды; сумки для пикников с набором посуды; несессеры для пикников с набором посуды; посуда; утварь и посуда домашняя и кухонная, в том числе пикниковые наборы; наборы для варки и посуда, за исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материал для чистки и

уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; салфетки для очков, за исключением бумажных; салфетки для чистки, за исключением бумажных; бутылки для воды; бутылки для напитков; фляги спортивные; чехлы для бутылок неопреновые с застёжкой «молнией»; решетки для грилей, барбекю; решетки для приготовления пищи на огне, углях, включенные в данный класс; подставки для грилей; сковороды для гриля; корзины проволочные для приготовления на гриле; принадлежности для барбекю а именно вилки, щипцы, инструмент для переворачивания».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021788009 на имя заявителя в отношении указанных товаров 05, 16, 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.12.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

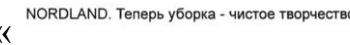


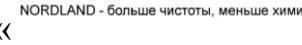
обозначение «NORTHLAND», состоящее из изобразительного элемента в виде изогнутой в разные стороны линии переменной толщины, образующей в целом треугольнообразную форму с выпуклыми сторонами, и расположенного под этим элементом словесного элемента «NORTHLAND», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05, 16, 21 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2021788009 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-5].

Как было указано выше, решение Роспатента оспаривается только в части отказа в отношении товаров 05, 16, 21 классов МКТУ, которые содержатся в противопоставленных товарных знаках [1-4].

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «», состоящим из: словесного элемента «NORDLAND», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесных элементов «Теперь уборка – чистое творчество!», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «», состоящим из: словесного элемента «NORDLAND», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, словесных элементов «больше чистоты, меньше химии!», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным «», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена в синем, зеленом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 05, 11, 16, 21, 24 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным «NORDLAND», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 05, 16, 21, 24 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «NORDLAND» принадлежащих одному правообладателю (ООО «АЛЬТЭРОС», Москва).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.01.2023.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «аптечки, включенные в данный класс; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; изделия гигиенические для медицинских целей; средства дезинфицирующие», товаров 16 класса МКТУ «мешки для упаковки герметичные пластмассовые; салфетки бумажные; продукция печатная; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и пакетирования; сумки бумажные для бытовых целей; сумки бумажные для упаковки; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые, включая сумки, пакеты для покупок; мешки бумажные для покупок; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] из бумаги или картона; наклейки декоративные светоотражающие; полотенца бумажные; салфетки бумажные для косметических целей; салфетки бумажные для чистки; наклейки; наклейки декоративные; наклейки декоративные для шлемов, касок», товаров 21 класса МКТУ «приспособления для открывания бутылок; перечницы; доски для резки кухонные; солонки; тарелки; кружки; бокалы; ложки разливательные для кухни; чайники неэлектрические; каны, котелки; кастрюли; миски; наборы посуды; грили для кемпинга; стаканы; термосы; емкости термоизоляционные для напитков, включая термокружки, кружки-термосы; треноги в качестве подставок для гршей; фляги; мешки изотермические; сумки изотермические; контейнеры изотермические; ледники портативные неэлектрические; емкости термоизоляционные для напитков и пищевых продуктов; ведра; рашперы (кухонная утварь); рюкзаки для пикников с набором посуды; сумки для пикников с набором посуды; несессеры для пикников с набором посуды; посуда; утварь и посуда домашняя и кухонная, в том числе пикниковые наборы; наборы для

варки и посуда, за исключением вилок, ножей и ложек; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материал для чистки и уборки; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; салфетки для очков, за исключением бумажных; салфетки для чистки, за исключением бумажных; бутылки для воды; бутылки для напитков; фляги спортивные; чехлы для бутылок неопреновые с застежкой «молнией»; решетки для грилей, барбекю; решетки для приготовления пищи на огне, углях, включенные в данный класс; подставки для грилей; сковороды для гриля; корзины проволочные для приготовления на гриле; принадлежности для барбекю а именно вилки, щипцы, инструмент для переворачивания».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2021788009 и противопоставленные товарные знаки [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности

российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 14.01.2023 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении, указанных выше товаров 05, 16, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2023, изменить решение Роспатента от 14.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021788009.