

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 12.10.2021, поданное компанией NIKE Innovate C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap), One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, США (НАЙК Инноуейт СВ., товарищество с ограниченной ответственностью (коммандитное товарищество), Уан Бауэрмен Драйв, Бивертон, штат Орегон 97005-6453, США) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313589, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 25.03.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1313589 на имя GUIRENNIAO CO., LTD., Китай, в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1313589 представляет собой

изобразительное обозначение «».



В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация знака по международной регистрации №1313589 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы возражения сводятся к следующему:

- при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака;



- необходимо учитывать, что обозначения являются сходными до степени смешения, если одно обозначение воспринимается потребителем за другое или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же обозначении, но полагает, что оба обозначения принадлежат одному и тому же изготовителю;


- оспариваемый знак является сходным до степени смешения со следующими средствами индивидуализации, правообладателем которых является компания лица, подавшего возражение – «Найк»: - серией товарных знаков, в основе которых лежит


изобразительный элемент «  », свидетельства №№ 233151, 140352, 300619, 140353, 64306, 342588; - общеизвестным товарным знаком «  », свидетельство № 65;

- название компании «Найк» происходит от имени греческой богини победы Ники, всемирно известный логотип компании  - который называется «Swoosh design» (swoosh - свист; звук рассекаемого воздуха (англ.), был придуман в 1971 году. «Галочка» компании НАЙК означает крыло богини Ники;


- компания «Найк» является всемирно известным производителем спортивных одежды, обуви, аксессуаров и снаряжения. В 2012 году в компании было занято более 44 000 человек по всему миру. Брэнд оценивается в 10,7 млрд долларов США и является самой ценной торговой маркой в спортивной индустрии;



- при сравнении изобразительных знаков  и  следует принимать во внимание тот факт, что данные обозначения предполагается использовать, например, на обуви и, соответственно, рассматриваемые товарные знаки могут быть видны потребителям в разных ракурсах;

- сходство сравниваемых знаков до степени смешения заключается в том, что элемент  противопоставленных знаков полностью входит в оспариваемый знак;

- таким образом, очевидно, что оспариваемое обозначение  и знаки компании «Найк», образующие серию знаков, являются сходными до степени смешения, так как, несмотря на несущественные различия между знаками, создается общее сходство знаков в целом, и у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одной и той же фирме;

- сравниваемые товары 18, 25, 28 классов МКТУ, содержащиеся в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков, имеют одну и ту же область применения и функциональное назначение, они предназначены для одних и тех же потребителей и имеют/могут иметь одинаковые каналы реализации, то есть присутствует или может присутствовать совместная встречаемость товаров в продаже и существует риск введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, в связи с чем, есть риск смешения товаров в продаже;

- кроме того, знак  компании «Найк» был признан общеизвестным для товаров 25 и 28 классов МКТУ;

- компания «Найк» просит принять во внимание то обстоятельство, что она успешно оспорила регистрации/заявки с обозначением  на основании своих знаков с элементом  в других странах мира (в Австралии, Швейцарии, Чехии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Венгрии, Кении,

Кыргызстане, Латвии, Молдове, Македонии, Португалии, Румынии, Швеции, Словакии, Украине и Вьетнаме).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1313589 недействительным в отношении всех товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Публикации международной регистрации товарных знаков №1313589 и №831781 на 5 л.;
2. Публикация общеизвестного товарного знака №65, публикации регистрации товарных знаков №№ 233151, 140352, 300619, 140353, 64306, 342588 на 33 л.;
3. Копии решений Ведомств других стран на 38 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака (25.03.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия

исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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.

В соответствии с подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);


5) сочетание цветов и тонов.


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.


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 знак по международной регистрации №1313589 представляет собой изобразительное обозначение «» в виде стилизованного изображения перевернутой «галочки», в левой части которой находится жирная точка и стилизованное изображение «галочки», расположенной в зеркальном отображении в уменьшенном размере. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.


Противопоставленный общеизвестный товарный знак «» №65 [1] является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение «галочки». Товарный знак признан общеизвестным с 01.01.2006 в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда и предметы одежды, обувь, головные уборы», товаров 28 класса МКТУ «спортивные товары».

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №233151 [2] представляет собой стилизованное изображение «галочки». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №140352 [3] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения «галочки», над которым расположен словесный элемент «NIKE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №300619 [4] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения треугольника, на фоне которого расположено стилизованное изображение «галочки». Под изобразительными элементами расположено сочетание латинских букв «ACG». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №140353 [5] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения «галочки», над которым расположен словесный элемент «NIKE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже расположен словесный элемент «AIR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №64306 [6] представляет собой стилизованное изображение «галочки» белого цвета с черными контурами. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.





Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №342588 [7] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения ромбовидной фигуры, на фоне которой расположено сочетание латинских букв «Tn», под которыми находится словесный элемент «AIR», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В левом углу ромбовидной фигуры расположено стилизованное изображение круга, на фоне которого расположено стилизованное изображение «галочки». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.


Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что все противопоставленные товарные знаки объединены изобразительным элементом в виде стилизованной «галочки».

Сопоставительный анализ оспариваемого и указанных выше противопоставленных общеизвестного товарного знака [1], товарных знаков [2-7]

показал, что в их состав входят сходные изобразительные элементы –  /  , в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство обусловлено тем, что в сравниваемых знаках присутствует тождественное изображение в виде стилизованных «галочек», отличающееся только тем, что в оспариваемом знаке данный элемент перевернут в другую сторону относительно указанного элемента противопоставленных товарных знаков.

В оспариваемом знаке  изобразительный элемент в виде стилизованной «галочки» занимает доминирующее положение, поскольку он выполнен более крупным размером по сравнению с другими элементами, входящими в знак.

Кроме того, изобразительный элемент в виде стилизованной маленькой «галочки», который соединен с большой стилизованной «галочкой», по сути, повторяет изображение большой «галочки».

Таким образом, сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 18 класса МКТУ «animal skins; travelling bags; fur; umbrellas; walking sticks; saddlery; school bags; coverings (furniture-) of leather; backpacks; briefcases» («шкуры животных; сумки для путешествий/саквояжи; мех; зонты от дождя; трости; изделия шорно-седельные; школьные сумки; обивка мебельная из кожи; рюкзаки; портфели») оспариваемой регистрации являются однородными с товарами 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, включенные в 18 класс, шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы, зонты от дождя и солнца, трости, хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия» противопоставленного товарного знака [3], с товарами 18 класса МКТУ «сумки» противопоставленного товарного знака [6], с товарами 18 класса МКТУ «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных; дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные изделия» противопоставленного товарного знака [7], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (кожаным изделиям, зонтам и товарам для верховой езды), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ «clothing; layettes [clothing]; leather belts (clothing); swimsuits; gloves [clothing]; football shoes; shoes; hats; neckties» («одежда; приданое для новорожденного [одежда]; пояса кожаные (одежда); костюмы купальные; перчатки [одежда]; ботсы; туфли; шляпы; галстуки») оспариваемой регистрации являются однородными с товарами 25 класса МКТУ «одежда и предметы одежды, обувь,

головные уборы» противопоставленного знака [1], с товарами 25 класса МКТУ «одежда и предметы одежды, обувь, головные уборы, все товары, включенные в 25 класс» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы» противопоставленных товарных знаков [3, 4, 5, 7], с товарами 25 класса МКТУ «спортивная обувь и одежда» противопоставленного товарного знака [6] поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (одежде, головным уборам, обуви), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 28 класса МКТУ «apparatus for games; toys; chess or any board game; playing balls; body-building apparatus; machines for physical exercises; skating boots; wrist guard for athletic use; archery implements; fishing tackle» («оборудование для игр; игрушки; шахматы или любые настольные игры; шары для игр; тренажеры силовые; тренажеры спортивные; ботинки с прикрепленными к ним коньками; защита на запястье для спортивного использования; принадлежности для стрельбы из лука; снасти рыболовные») оспариваемой регистрации являются однородными с товарами 28 класса МКТУ «спортивные товары» противопоставленного знака [1], с товарами 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения; все товары, включенные в 28 класс» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения» противопоставленного товарного знака [7], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (играм, игрушкам, спортивным товарам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.


Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый знак по международной регистрации №1313589 и указанные выше противопоставленные знаки [1-7] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Кроме того, необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак «



» по свидетельству №65 [1] является общеизвестным для товаров 25 класса

МКТУ «одежда и предметы одежды, обувь, головные уборы» и товаров 28 класса МКТУ «спортивные товары», следовательно, была установлена известность в отношении указанных товаров на основании их длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации под контролем правообладателя.

Таким образом, коллегия отмечает, что ввиду общеизвестности товарного знака «» по свидетельству №65, который обладает высокой степенью различительной способностью, использование оспариваемого товарного знака на товарах, относящихся к одежде и предметам одежды, обуви, головным уборам, спортивным товарам, а также кожаными изделиями, способно, также вызвать у потребителя представление о том, что эти средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника, что в данном случае не соответствует действительности.

В соответствии с изложенным, оспариваемые товары 18, 25, 28 классов МКТУ следует признать однородными противопоставленным товарам 25, 28 класса МКТУ, содержащимся в перечне общеизвестного противопоставленного товарного знака [1].

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1313589 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2021 и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1313589 на территории Российской Федерации недействительным полностью.