


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735812, при этом установлено следующее.




Обозначение «» по заявке № 2018735812, поданной 21.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 37 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735812 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения указано, что по сведениям сети Интернет (см. <https://nkmzst.ru/>), заявленное обозначение служит для индивидуализации товаров и услуг, однородных заявленным, производителем


которых является Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники», 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1Ц, в то время как заявителем является Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод», 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 19. В связи с указанным сформулирован вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, относительно лица, оказывающего услуги, и его места нахождения.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы приведен вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 474967, принадлежащим Частому Акционерному Обществу «Новокаматорский Машиностроительный Завод», Украина, зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет (11.10.2011);



- товарным знаком «  » по свидетельству № 544888, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп», Республика Башкортостан, в отношении однородных товаров и услуг 07, 12, 35 и 37 классов МКТУ, имеющим более ранний приоритет (27.06.2014).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 474967 была признана недействительной частично на основании решения

Роспатента от 31.01.2020, элемент «NKMZ» признан неохраняемым элементом товарного знака, в связи с чем наличие элемента «NKMZ» в противопоставленном товарном знаке не может свидетельствовать о сходстве с этим товарным знаком заявленного обозначения;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 544888 предоставлено письменное согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 06, 11 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке №2018735812, а также в отношении части товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ, перечисленных в письме-согласии;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 544888 является головной компанией по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники», 452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1Ц, использующему обозначение «NKMZ», согласно доводам экспертизы, при этом упомянутое выше письмо-согласие содержит утверждение выдавшего его лица об отсутствии оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с регистрацией заявленного обозначения на имя заявителя;

- элемент «NKMZ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ, в отношении части товаров 07 класса МКТУ, а именно: *«вкладыши подшипников [детали машин]; воздуходувки [детали машин]; диафрагмы для насосов; зубья для грабельных машин; измельчители [машины] для промышленных целей; клапаны для насосов [детали машин]; клапаны давления для насосов [детали машин]; клапаны обратные для насосов [детали машин]; клапаны редуционные для насосов [детали машин]; машины воздуходувные; машины для всасывания, сжатия и транспортировки газов воздуходувные; машины для дробления; машины для дробления отходов, отбросов, мусора; мембраны для*

насосов; направляющие машин; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы для создания противотока; насосы масляные; насосы топливные с автоматическим регулированием; насосы топливоподающие для станций технического обслуживания; насосы центробежные; опоры двигателей, иные чем для наземных транспортных средств; опоры подшипниковые для машин; оси машин; подшипники антифрикционные для машин; подшипники самосмазывающиеся; регуляторы давления для насосов [детали машин]; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств, а именно газовые турбины и гидротурбины; турбокомпрессоры; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные; формы литейные [детали машин]», в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, в отношении части услуг 37 класса МКТУ, а именно: «прокат дренажных насосов; ремонт насосов», в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) письмо-согласие Общества с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп», Республика Башкортостан, от 04.08.2020 на регистрацию товарного знака по заявке № 2018735812;

(2) копия решения Роспатента от 24.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018735812;

(3) копия заключения по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 474967;

(4) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники», Республика Башкортостан, и в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп», Республика Башкортостан;

(5) копия мирового соглашения от 04.08.2020 между Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод», Республика Башкортостан, и Обществом с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп», Республика Башкортостан;

(6) рекламные материалы.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.08.2018) подачи заявки № 2018735812 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018735812 заявлено




обозначение «  », представляющее собой комбинированное обозначение, содержащее сочетание латинских букв «NKMZ» и элемент «HYDRO», выполненных на прямоугольной плашке. Обозначение представлено в черно-белом исполнении. Регистрация товарного знака по заявке № 2018735812 испрашивается в отношении всех товаров и услуг 06, 11 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке №2018735812, а также в отношении части товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ, перечисленных в просительной части возражения.

При этом коллегия учитывает, что испрашиваемые позиции «*клапаны для насосов [детали машин]*», «*клапаны давления для насосов [детали машин]*», «*клапаны обратные для насосов [детали машин]*», «*клапаны редуционные для насосов [детали машин]*», «*регуляторы давления для насосов [детали машин]*», «*турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств, а именно газовые турбины и гидротурбины*» являются уточняющими по отношению к наименованиям «*клапаны [детали машин]*», «*клапаны давления [детали машин]*», «*клапаны обратные [детали машин]*», «*клапаны редуционные [детали машин]*», «*регуляторы давления [детали машин]*», «*турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств*», представленным в первоначальном перечне.

Оспариваемым решением Роспатента установлено несоответствие заявленного обозначения пунктам 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 474967 (приоритет





от 11.10.2011) представляет собой обозначение «  », »,

содержащее элемент «NKMZ», выполненный заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне вытянутого по горизонтали овала красного цвета с белой окантовкой. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 474967 действует в отношении товаров 07 класса МКТУ с указанием буквосочетания «NKMZ» в качестве неохраняемого элемента товарного знака.


Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 544888 (приоритет



от 27.06.2014) представляет собой обозначение « NKMZ», содержащее оригинально выполненный элемент «NKMZ» и изобразительный элемент в виде части шестеренки. Товарный знак выполнен в синем цвете. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 474967 показал, что оба обозначения характеризуются наличием в составе композиций с использованием букв латинского алфавита «N», «K», «M», «Z», представленных в идентичной последовательности.

Вместе с тем элемент «NKMZ» в противопоставленном товарном знаке признан решением Роспатента от 31.01.2020 неохраняемым элементом товарного знака в связи с тем, что представляет собой простое сочетание согласных букв, не имеющее словесного характера.

Ввиду наличия в возражении соответствующего указания (п. 3.5 на странице 6 возражения) о неохраноспособности элемента «NKMZ», а также фактов подачи им возражений по указанным мотивам, очевидно, что заявителем не оспаривается тот факт, что спорный элемент не способствует выполнению отличительной функции

сопоставляемых обозначений, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса и может быть включен в состав товарных знаков как неохраняемый элемент.



Коллегия отмечает, что заявленное обозначение «



» и противопоставленный товарный знак «

» имеют разную внешнюю форму и разные цветовое и композиционное решения, следовательно, само по себе наличие неохраноспособного буквосочетания в составе сравниваемых обозначений не может служить основанием для признания их сходными в целом.

Товары 07 класса МКТУ заявленного перечня, представляющие собой, промышленные машины, насосы и их части, совпадают или относятся к общим родовым группам (то есть соотносятся как род-вид) с товарами противопоставленной регистрации, следовательно, сравниваемые товары являются однородными.

При определении вероятности смешения заявленного обозначения и



товарного знака «

» по свидетельству № 474967 коллегией приняты во внимание обстоятельства, установленные ранее Роспатентом при рассмотрении административного спора с участием заявителя и правообладателя данного товарного знака, а также разъяснения, приведенные в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Таким образом, несмотря на однородность товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2018735812 и свидетельства № 474967, учитывая, что сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается, коллегия не усматривает вероятности смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 474967.



Что касается противопоставленного товарного знака «
» по свидетельству № 544888, то в возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 544888 на регистрацию товарного знака по заявке № 2018735812 в отношении всех заявленных товаров и услуг 06, 11, 42 и части заявленных товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ. Оригинал письма-согласия представлен в материалы дела.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При оценке возможности учета представленного письма-согласия коллегией установлено, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 544888 также являлись участниками административного спора, основанного на возражении заявителя против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 544888. Однако, указанные лица заключили мировое соглашение, обозначив товары и услуги, являющиеся приоритетными для каждой из сторон соглашения (5). При этом правообладатель товарного знака по свидетельству № 544888 предоставил заявителю письмо-согласие (1), содержащее позицию правообладателя об отсутствии оснований для вывода о наличии угрозы введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, коллегия не располагает сведениями, которые могли бы быть положены в основу вывода о наличии угрозы введения потребителей в заблуждение в связи с представленным письмом-согласием (1).

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении установленного экспертизой несоответствия заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса коллегия поясняет следующее.

Согласно сведениям сети Интернет «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники», сокращенное наименование которого включает буквосочетание «НКМЗ», осуществляет производство оборудования, машин и комплектующих, предназначенных для применения предприятиями нефтегазодобывающей промышленности.

Проверка указанной информации показала, что до даты подачи заявки № 2018735812 (21.08.2018) в сети Интернет размещены сведения о деятельности упомянутого экспертизой предприятия (например, по состоянию на 15.05.2017: <https://web.archive.org/web/20170515011642/https://nkmzst.ru/contacts/>).

Вместе с тем коллегия отмечает, что на дату подачи рассматриваемой заявки № 2018735812 в сети Интернет, как минимум, имелись также сведения об использовании:

- аббревиатуры «НКМЗ» ООО «НКМЗ-Групп», Республика Башкортостан (например, по состоянию на 16.06.2017: <https://web.archive.org/web/20170616232657/http://nkmz.ru/>),

- аббревиатур «NKMZ» и «НКМЗ» Новокаматорским машиностроительным заводом, поставляющим продукцию в Россию (например, по состоянию на 15.10.2017: <https://web.archive.org/web/20171015123735/http://nkmz.com/>),

- аббревиатур «NKMZ» и «НКМЗ» Новокузнецким металлообрабатывающим заводом (например, по состоянию на 04.12.2017: <https://web.archive.org/web/20171204230728/http://nkmz42.ru/>).

Названные сведения иллюстрируют деятельность нескольких предприятий в области производства металлоконструкций, оборудования и машин, деталей машиностроения различного назначения.

В ситуации, когда несколько лиц использовали обозначения «НКМЗ» и «NKMZ» в сфере производства товаров 06, 07 классов МКТУ, а также оказания сопутствующих услуг 37 и 42 классов МКТУ, невозможно прийти к выводу о том,

что названная аббревиатура приобрела ассоциативную связь только с каким-либо одним лицом.

Данный вывод в полной мере согласуется с материалами, исследованными ранее Роспатентом при рассмотрении возражений в отношении правовой охраны товарных знаков, включающих аббревиатуру «NKMZ»/«HKMЗ».

С учетом вышеизложенного коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2020, отменить решение Роспатента от 24.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018735812.