

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 30.04.2025, поданное компанией АТА СИЛАХ Санайи Аноним Ширкети, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906700, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «NEOX» по свидетельству №906700 с приоритетом от 16.04.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.12.2022 по заявке №2022724570 на имя РЕКМЕД МЕДИКАЛ ТУРИЗМ ХИЗМЕТЛЕРИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция, в отношении товаров 13 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В настоящее время, на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров от 02.05.2024, № РД0465820, знак принадлежит РЕК ДИС ТИКАРЕТ ЛТД., ТУРЦИЯ (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного


знака по свидетельству №906700 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения и дополнения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является производителем охотничьего оружия, занимает лидирующие позиции на рынке Турции. Компания активно участвует в различных оружейных выставках, в том числе мировых;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками, в основе которых лежит элемент «NEO», свидетельства №№940500, 959171, 959172, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- правообладатель оспариваемого товарного знака использует обозначение сходное до степени смешения с серией товарных знаков лица, подавшего возражение, в отношении товаров, однородных товаров 13 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «», зарегистрированного в отношении товаров 13 класса МКТУ на территории Турции;

- между лицом, подавшим возражение и правообладателем оспариваемого товарного знака 15.12.2016 был заключен дистрибьюторский договор, по условиям которого компания РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ наделялась правом поставки продукции на территорию Российской Федерации;

- ранее компания РЕК ДИС ТИКАРЕТ ЛТД зарегистрировала на свое имя на территории Российской Федерации товарный знак «^{NEO}» (свидетельство № 748170);

- в соответствии с Решением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2023 по делу №СИП-581/2022 предоставление правовой охраны товарному знаку (на имя РЕК ДИС ТИКАРЕТ ЛТД) признано недействительным полностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906700 недействительным в отношении всех товаров 13 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о предложении к продаже в РФ продукции, 7 л.;

2. Распечатка сведений о товарных знаках №№ 940500, 959171, 959172, 6 л.;
3. Копия дистрибьюторского договора с ООО «Охота» от 10.01.2019 с дополнительными соглашениями, 7 л.;
4. Копии дистрибьюторских договоров с ООО «Левша» за 2012, 2014, 2105 и 2016 гг., 23 л.;
5. Копии счетов и таможенных деклараций на поставку продукции ООО «Охота» за 2019-2021гг. с переводом на русский язык, 9 л.;
6. Распечатки статей из интернета, 6 л.;
7. Распечатка сведений о товарном знаке «NEOX» в Турции под №2021 072490, 2 л.;
8. Копия дистрибьюторского договора между АТА Силах Санайи Аноним Ширкети и РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ от 15.12.2016 с переводом на русский язык, 11 л.;
9. Копии счетов за период 2013-2014 и 2017-2019гг., доказывающие поставки продукции Доверителя компании РЕК ДИС ТИК. ЛТД. СТИ, 3 л.;
10. Распечатка сведений о первоначальном правообладателе, 2 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков указывает на отсутствии целостной ассоциации между ними и соответственно об отсутствии сходства до степени смешения;
- сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые товарные знаки имеют ряд существенных отличий по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;
- отсутствие сходства, которое следует из сравнительного анализа товарных знаков, не может быть компенсировано даже идентичностью товаров;
- необходимо учитывать специфику товаров, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки;

- к выбору товаров 13-го класса МКТУ потребители подходят с особым вниманием, поскольку: оружие - это, как правило, дорогостоящий товар длительного использования;

- факт наличия регистрации какого-либо товарного знака в другой стране, не влияет на оценку сходства знаков, получивших охрану на территории Российской Федерации.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2025 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №906700.

С отзывом были представлены следующие материалы:

10. Результат перевода слова NEOX на 1 л.;
11. Значения и переводы слова NEO / НЕО на 3 л.;
12. Решения Роспатента на 31 л.;
13. Скриншоты с сайта www.ataarms.com на 3 л.;
14. Скриншоты с сайта www.ata-arms.ru на 2 л.;
15. Распечатка сообщений на форумах Сибирский охотник и Питерский Охотник на 2 л.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (906700) правовая база для рассмотрения заявления 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 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.

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 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №906700 представляет собой словесное обозначение «NEOX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 13 класса МКТУ.


Анализ товарного знака по свидетельству №906700 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

NEO


Противопоставленный товарный знак «**NEO**» по свидетельству №940500 [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 13 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №959171 [2] является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения щита, на фоне которого расположен словесный элемент «АТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «NEOX», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «X» представляет собой оригинальный элемент в виде двух пересекающихся линий, под которой расположена композиция из цифры 12 и латинской буквы «R». Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 13 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №959172 [3] является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения щита, на фоне которого расположен словесный элемент «АТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Справа от изобразительного элемента расположен элемент «NEO12R», состоящий из словесного элемента «NEO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, из цифры 12 и латинской буквы «R». Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном цветовом сочетании, в отношении товаров 13 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «NEOX»/«NEO»/«NEOX»/«NEO».

Так, фонетическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2] тождеством словесных элементов «NEOX»/«NEOX».

Фонетическое сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 3] обусловлено полным вхождением словесного элемента «NEO» противопоставленных товарных знаков [1, 3] в оспариваемое обозначение.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «NEOX» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки [1-3] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые словесные элементы оспариваемого и противопоставленных [1-3] обозначений выполнены шрифтами одного алфавита, и при этом хорошо прочитываются, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

Кроме того, графическое отличие, оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3], не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков [1-3], не приводит к сложности их прочтения.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак «NEOX» следует признать сходным с серией зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, товарных знаков [1-3].

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений, наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

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

Анализ однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №906700 и противопоставленных знаков [1-3], показал следующее.

Товары 13 класса МКТУ «ацетилнитроцеллюлоза; боеприпасы; боеприпасы для огнестрельного оружия; вещества взрывчатые; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; вещества самовоспламеняющиеся; взрыватели; взрыватели для мин; гильзы патронные; глушители для оружия; гранаты ручные; детонаторы; динамит; дробь охотничья; зеркала прицельные для огнестрельного оружия; казенники огнестрельного оружия; капсюли-детонаторы, за исключением игрушек; карабины; курки для оружия; лафеты [артиллерия]; ленты патронные для автоматического оружия; ложи ружейные; минометы [оружие огнестрельное]; мины [боеприпасы]; огни бенгальские; опоры орудийные; орудия артиллерийские [пушки]; орудия самоходные; оружие огнестрельное; оружие огнестрельное охотничье; оружие ручное [огнестрельное]; оружие со слезоточивым газом; патронташи; патроны; патроны разрывные; петарды; пироксилин; пистолеты [оружие]; пистолеты пневматические [оружие]; пистолеты сигнальные; пистолеты стартовые; порох; порох черный; пороховницы; портупеи для оружия; прицелы для артиллерийских оружий, за исключением оптических; прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; пулеметы; пушки; ракетницы; ракеты сигнальные; револьверы; ремни, предназначенные для боеприпасов; ружья [вооружение]; ружья гарпунные [вооружение]; свечи запальные; сигнализаторы взрывные, применяемые при тумане; сигналы спасательные, взрывные или пиротехнические; скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного оружия; снаряды [оружие]; снаряды артиллерийские; снаряды баллистические; снаряды реактивные [пули]; спрей для личной защиты; средства пиротехнические; стволы оружейные; танки; торпеды; устройства для заряжания патронами; устройства для наполнения патронташей; фейерверки; фитили запальные; футляры для оружия; цапфы тяжелых орудий; шнуры запальные; щетки для чистки каналов ствола огнестрельного оружия» оспариваемого товарного знака являются однородными с товарами 13 класса МКТУ «цапфы тяжелых орудий; орудия артиллерийские [пушки]; вещества взрывчатые на основе нитрата аммония; ацетилнитроцеллюлоза; опоры орудийные; казенники огнестрельного оружия; оружие огнестрельное; боеприпасы для огнестрельного оружия; прицелы для огнестрельного оружия, за исключением оптических; щетки для чистки каналов ствола огнестрельного

оружия; дробь охотничья; оружие огнестрельное охотничье; снаряды баллистические; порох черный; пороховницы; оружие ручное [огнестрельное]; огни бенгальские; боеприпасы и снаряды; динамит; ложи ружейные; гранаты ручные; патроны; устройства для наполнения патронташей; устройства для заряжания патронами; взрыватели; детонаторы; оружие со слезоточивым газом; снаряды артиллерийские; фейерверки; пистолеты пневматические [оружие]; минометы [оружие огнестрельное]; пистолеты сигнальные; сигналы спасательные, взрывные или пиротехнические; ракеты сигнальные; спрей для личной защиты; гильзы патронные; патронташи; пулеметы; мины [боеприпасы]; петарды; орудия самоходные; ремни, предназначенные для боеприпасов; ленты патронные для автоматического оружия; капсули-детонаторы, за исключением игрушек; пироксилин; свечи запальные; порох; патроны разрывные; шнуры запальные; вещества взрывчатые; фитили запальные; взрыватели для мин; сигнализаторы взрывные, применяемые при тумане; средства пиротехнические; пистолеты [оружие]; револьверы; ракетницы; снаряды реактивные [пули]; футляры для оружия; ружья [вооружение]; портупеи для оружия; глушители для оружия; зеркала прицельные для огнестрельного оружия; скобы предохранительные спусковых крючков для огнестрельного оружия; стволы ружейные; курки для оружия; танки; вещества самовоспламеняющиеся; лафеты [артиллерия]; прицелы для артиллерийских орудий, за исключением оптических; пушки; торпеды; карабины; ружья гарпунные [вооружение]» противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку либо полностью совпадают, либо относятся к товарам, представляющим собой огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, с указанными выше противопоставленными товарными знаками [1-3], в отношении однородных товаров 13 класса МКТУ.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №906700 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 30.04.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906700 недействительным полностью.