

**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» (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 16.12.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Экипировочный Центр Х-Лайф», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763513, при этом установила следующее.

Обозначение « **NORDSKI** » по заявке №2019763513 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.12.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 24, 25, 35, 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763513 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «*деятельность административная в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; служба офисная*», части услуг 40 класса МКТУ «*обработка материалов; печатание рисунков*». В отношении всех заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ «*реклама*», части услуг 40

класса МКТУ «аппретирование текстильных изделий; вышивание; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; снование [ткачество]; стегание материала; сукноваление; усадка тканей; услуги по окрашиванию; услуги портных; фасонирование мехов по заказу» в регистрации товарного знака по заявке №2019763513 было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 11.11.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащим иным лицам, а именно:

- со знаком «**NORTHSKY**» (1) по международной регистрации №1129910 с конвенционным приоритетом от 01.11.2011, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Eratukku Oу, Takatie 6 С FI-90440 Kempele, в отношении товаров 24 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 24 класса и связанным с ними услугам 35, 40 классов МКТУ;



- со знаком «» (2) по международной регистрации №933996 с приоритетом от 20.08.2007, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Nordisk Company A/S, Papirfabrikken 74 DK-8600 Silkeborg, в отношении товаров 25 класса МКТУ, признанных

однородными всем заявленным товарам 25 класса и связанным с ними услугам 35,40 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1), (2) не являются сходными по смыслу, поскольку словесный элемент «NORDSKI» заявленного обозначения в силу семантики входящих в его состав словесных элементов «NORD» («север» в датском, итальянском, каталанском, немецком, норвежском, французском и шведском языках) и «SKI» («лыжня») воспринимается как «северная лыжня», в свою очередь словесный элемент «NORDISK» противопоставленного знака (2) по международной регистрации №933996 не имеет смыслового значения, а слово «NORTHSKY» в противопоставленном знаке (1) по международной регистрации №1129910 переводится с английского языка как «северный»;

- словесный элемент «NORDSKI» в составе заявленного обозначения выполнен оригинальным шрифтом, имеет визуальные отличия от знака (2) по международной регистрации №933996, в состав которого входит изобразительный элемент в виде медведя и вертикально ориентированного словесного элемента «NORDISK» в оригинальном шрифтовом исполнении, а также производит иное зрительное впечатление, чем знак «NORTHSKY» (1) по международной регистрации №1129910;

- заявленное обозначение, состоящее из двух слогов с ударением на первый слог, имеет фонетические отличия от противопоставленных знаков (1), (2);

- заявителю принадлежит товарный знак «NordSkI» по свидетельству №586008 с более ранним приоритетом, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг 24, 25, 35, 40 классов МКТУ, который приобрел различительную способность в силу использования его заявителем в производственной и коммерческой деятельности с 2015 года.

Кроме того, в возражении отмечается, что заявитель счел возможным скорректировать заявленный перечень товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, изложив его в следующей редакции:

*25 класс МКТУ - одежда спортивная, в том числе для лыжного спорта; обувь спортивная, в том числе для лыжного спорта; головные уборы спортивные, в том числе для лыжного спорта.*

*35 класс МКТУ - деятельность административная в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; реклама; служба офисная, в том числе услуги магазинов оптовой, розничной торговли одеждой, обувью и головными уборами для лыжного спорта и Интернет магазинов по продаже одежды, обуви и головных уборов для лыжного спорта.*

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763513 в отношении всех заявленных товаров и услуг 24, 40 классов МКТУ, а также скорректированного перечня товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (09.12.2019) поступления заявки №2019763513 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 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Обозначение «**NORDSKI**» по заявке №2019763513 с приоритетом от 09.12.2019 является комбинированным, включает слово «NORDSKI», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении. Заявленное обозначение по заявке №2019763513 подано

на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 24 класса МКТУ «белье для бытового использования; текстиль и его заменители; шторы из текстильного и пластического материалов», 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», услуг 35 класса МКТУ «деятельность административная в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; реклама; служба офисная», 40 класса МКТУ «аппретирование текстильных изделий; вышивание; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка материалов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей; переделка одежды; печатание рисунков; пошив одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; снование [ткачество]; стегание материала; сукноваление; усадка тканей; услуги по окрашиванию; услуги портных; фасонирование мехов по заказу».

В поступившем возражении заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 25 и 35 класса МКТУ следующим образом:

25 класс МКТУ - одежда спортивная, в том числе для лыжного спорта; обувь спортивная, в том числе для лыжного спорта; головные уборы спортивные, в том числе для лыжного спорта.

35 класс МКТУ - деятельность административная в сфере бизнеса; менеджмент в сфере бизнеса; реклама; служба офисная, в том числе услуги магазинов оптовой, розничной торговли одеждой, обувью и головными уборами для лыжного спорта и Интернет магазинов по продаже одежды, обуви и головных уборов для лыжного спорта.

В связи с корректировкой заявленного перечня товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ необходимо указать на требования пункта 2 статьи 1497 Кодекса и пункта 64 Правил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять документы заявки.

Как следует из пункта 64 Правил, если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Следует констатировать, что такие приведенные в скорректированном перечне услуг 35 класса МКТУ позиции как *«услуги магазинов оптовой, розничной торговли одеждой, обувью и головными уборами для лыжного спорта и Интернет магазинов по продаже одежды, обуви и головных уборов для лыжного спорта»* относятся к торговой деятельности, а не офисной службе. При этом услуги торговли в заявленном перечне заявки №2019973513 при ее подаче отсутствовали. В этой связи представленный скорректированный перечень услуг 35 класса МКТУ к рассмотрению не принимается.

С учетом изложенного поступившее возражение рассматривается в отношении изначально заявленных товаров и услуг 24, 35, 40 классов МКТУ, а также скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**NORDSKI**» в качестве товарного знака основан на наличии знаков

«**NORTHSKY**» (1) по международной регистрации №1129910, «» (2) по международной регистрации №933996, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц.

Противопоставленный знак «**NORTHSKY**» (1) по международной регистрации №1129910 с конвенционным приоритетом от 01.11.2011 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 24 класса МКТУ *«textiles and textile goods, not included in*

*other classes; bed and table covers» («текстиль и товары из текстиля, не включенные в другие классы; покрывала для кровати и стола»).*



Противопоставленный знак «  » (2) по международной регистрации №933996 с приоритетом от 20.08.2007 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде белого медведя и вертикально-ориентированный словесный элемент «NORDISK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, для товаров 24 класса МКТУ «*clothing, footwear, headgear*» («одежда; обувь; головные уборы»).

Анализ перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Товары 24 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) - «*белье для бытового использования; текстиль и его заменители; шторы из текстильного и пластического материалов*» и «*текстиль и товары из текстиля, не включенные в другие классы; покрывала для кровати и стола*», а также товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) - «*одежда спортивная, в том числе для лыжного спорта; обувь спортивная, в том числе для лыжного спорта; головные уборы спортивные, в том числе для лыжного спорта*» и «*одежда; обувь; головные уборы*», соотносятся друг с другом как вид/род, характеризуются одинаковым назначением, условиями реализация, что обуславливает вывод об их однородности.

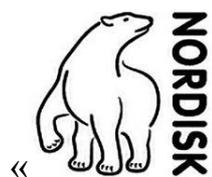
Кроме того, указанные в перечне заявленного обозначения услуги 40 класса МКТУ «*аппретирование текстильных изделий; вышивание; дубление; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; лощение мехов; обработка кожи; обработка краев тканей; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих*

свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; отбеливание тканей; переделка одежды; пошив одежды; раскрой тканей; сатинирование мехов; снование [ткачество]; стегание материала; сукноваление; усадка тканей; услуги по окрашиванию; услуги портных; фасонирование мехов по заказу» представляют собой услуги, связанные с производством тканей и одежды, следовательно, однородны товарам 24, 25 классов МКТУ.

Регистрация товарного знака по заявке №2019763513 испрашивается для услуг 35 класс МКТУ «реклама», связанных с продвижением товаров. В этой связи следует указать, что производственная деятельность, в том числе связанная с изготовлением товаров 24, 25 классов МКТУ, в отношении чего предоставлена правовая охрана знакам (1), (2), неразрывно связано с осуществлением услуг по их продвижению, т.е. с заявленными услугами 35 класса МКТУ «реклама».

В этой связи усматривается наличие однородности товаров и услуг 24, 27, 35, 40 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1), (2), что заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «**NORDSKI**» и противопоставленных знаков «**NORTHSKY**» (1),



«**NORDISK**» (2) на предмет их сходства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения индивидуализирующий словесный элемент «**NORDSKI**» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего в письменности буквы латинского алфавита. Коллегия приняла к сведению довод возражения об этимологии данного словесного элемента как образованного из двух слов «**NORD**» (*франц., итальянский, норвежский* «север, северный») и «**SKI**» (*англ.* «лыжи») и его восприятию в значении «северная лыжня». Однако указанный довод представляется необоснованным, поскольку слова «**NORD**» и «**SKI**» происходят из разных языков, следовательно, не образуют устойчивого словосочетания с приведенным в возражении значением (см.

онлайн словари на <https://dic.academic.ru>). Все вышеизложенное обуславливает вывод о фантазийности обозначения «NORDSKI» и его восприятию как слова, образованного буквами латинского алфавита, которое по правилам чтения слов латинский слов произносится как [нордски].

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «NORTHSKY» (1),



«» (2) включают индивидуализирующие словесные элементы «NORTHSKY» и «NORDISK».

Слово «NORTHSKY» состоит из двух лексических единиц английского языка «NORTH» (англ. «север, северный, полярный» - произносится как [норт]), «SKY» (англ. «небо» - произносится как [скай]), может восприниматься как словосочетание «северное небо».

Словесный элемент «NORDISK» отсутствует в словарях, воспринимается как фантазийное слово и произносится как [нордиск].

Поскольку словесный элемент «NORDSKI» в составе заявленного обозначения является изобретенным словом, провести его сравнение по семантическому критерию сходства с индивидуализирующими словесными элементами противопоставленных товарных знаков (1), (2) не представляется возможным, что обуславливает второстепенность этого критерия сходства.

В свою очередь сопоставляемые индивидуализирующие словесные элементы «NORDSKI», «NORDISK» характеризуются тождественным буквенным составом и совпадением начальных частей слова «NORD», на которых акцентируется внимание в первую очередь. У словесных элементов «NORDSKI» и «NORTHSKY» имеется сходство звучания начальных частей «NORD» [норд] / «NORT» [норт], при этом в одинаковой последовательности расположены сочетание согласных букв/звуков в «SK» в конечных частях «SKI» [ски] / «SKY» [скай]. Следует также отметить, что в сопоставляемых словах совпадает количество слогов (два слога), при этом ударение в них падает на начальный слог. Указанные обстоятельства позволяют прийти к

выводу о фонетическом сходстве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1), (2), однако наличие фонетического сходства индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений, предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. Кроме того, необходимо констатировать, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1), (2) выполнены буквами одинакового алфавита – латинского, их графемы имеют сходное начертание, что усиливает сходство сравниваемых товарных знаков по графическому критерию сходства.

С учетом всего вышеизложенного можно говорить о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1), (2) в целом.

Что касается довода возражения о наличии исключительного права заявителя на товарный знак «» по свидетельству №586008 с более ранним приоритетом (от 16.07.2015), который зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг 24, 25, 35, 40 классов МКТУ и использовался в гражданском обороте с 2015 года, то он принят коллегией к сведению, однако не опровергает вышеуказанный вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1), (2) до степени их смешения. Следует отметить, что товарный знак по свидетельству №586008 выполнен в оригинальной графической манере, вследствие чего восприятие словесного элемента, входящего в его состав, не является очевидным. Так, в частности, в силу специфики шрифтового исполнения слова оно может быть воспринято как «NORDSHI», «NORDSUT», «NORDSKT» и т.д. В этой связи довод заявителя о наличии у него исключительного права на словесный элемент «NORDSKI» представляется неубедительным.

Таким образом, все вышеизложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019763513 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех

заявленных товаров 24, 25 классов МКТУ и части услуг 35, 40 классов МКТУ как сходного до степени смешения с противопоставленными знаками по



международной регистрации №1129910, «» (2) по международной регистрации №933996. В этой связи оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2020.**