

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.06.2023 возражение, поданное Акционерным обществом «НЕФТЕПРОДУКТ», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022764951, при этом установила следующее.

Обозначение «НПКНН» по заявке №2022764951, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 02, 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что обозначение «НПКНН» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера, в связи с чем заявленное обозначение признано не обладающим различительной способностью.

Документы, доказывающие приобретенную различительную способность, заявителем не были представлены.

Кроме того, заявленное обозначение «НПКНН» воспроизводит название компании ООО «НПК НН» (603028, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 15, кв. 4, ком. 2, 3). <https://checko.ru/company/npk-nn-1205200052331>

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг также на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).

В возражении, поступившем 30.06.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2023.

Доводы возражения сводятся к тому, что буквенные аббревиатуры произносятся по названиям начальных букв слов. Таким образом, утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью является ошибочным, поскольку оно произносится как [ЭН-ПЭ-КА-ЭН-ЭН] и включает гласные буквы.

В рамках требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса экспертиза указала, что заявленное обозначение воспроизводит сокращенное наименование ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ПАЛЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ НН» (ИНН 5257200900) - ООО «НПК НН».

Основным видом деятельности, осуществляемой ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ПАЛЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ НН», является «торговля оптовая неспециализированная», а в качестве дополнительных видов деятельности в выписке из ЕГРЮЛ указаны «торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием; торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией; деятельность автомобильного грузового транспорта; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Указанных сведений, по мнению заявителя, недостаточно для вывода о наличии ассоциативных связей между обозначением «НПКНН» и ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ПАЛЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ НН» в отношении испрашиваемых товаров 01, 02, 04 и услуг 35 классов МКТУ.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Выпускаемая Акционерным обществом «НЕФТЕПРОДУКТ» продукция, маркированная обозначением «НПКНН», участвует в программе импортозамещения, и в этой связи вопрос получения правовой охраны на заявленное обозначение является для заявителя крайне важным.

Масла «НПКНН» являются аналогами импортных масел Mobil, Shell и Castrol, и не только активно реализуются, но и включены в предмет закупки «смазочные материалы» Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ». Продукция обладает всеми необходимыми декларациями соответствия.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 25.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764951 в отношении всех испрашиваемых 01, 02, 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению были приложены следующие документы:

(1) декларации о соответствии Евразийского Экономического союза о соответствии;

(2) протокол испытаний №М1801/2023-0003 от 18.01.2023;

(3) счета на оплату, платежные поручения; товарные накладные;

(4) техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», АО «ТВЭЛ», АО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД».

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

С учетом даты подачи (14.09.2022) заявки №2022764951 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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) (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимающиеся 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.

Обозначение «НПКНН» по заявке №2022764951 состоит из букв русского алфавита «Н», «П», «К», «Н», выполненных стандартным шрифтом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01, 02, 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не обладает различительной способностью, предусмотренной требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку буквосочетание «НПКНН» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово. Указанное буквосочетание неудобопроизносимо, поскольку состоит исключительно из согласных букв [н], [п], [к], [н]. При этом использование для написания указанных букв стандартного шрифта черного цвета не оказывает влияния на индивидуализирующую функцию знака.

Довод заявителя о наличии у буквосочетания «НПКНН» конкретного фонетического звучания [ЭН-ПЭ-КА-ЭН-ЭН] неубедителен, поскольку не подтвержден доказательствами восприятия российскими потребителями в качестве аббревиатуры (аббревиатура - слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него). То есть обозначение «НПКНН» не несет какого-либо очевидного смыслового содержания и, следовательно, не воспринимается как слово с конкретным звучанием.

Необходимо отметить, что подобным обозначениям на основании положения подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель использует буквосочетание «НПКНН» в качестве маркировки товаров 04 класса МКТУ «масла смазочные», однако документов, иллюстрирующих использование заявленного обозначения для сопровождения иных испрашиваемых товаров 01, 02, 04, 35 классов МКТУ с возражением не представлено.

Что касается документов (1-4) (декларации о соответствии продукции, протокол испытаний, счета на оплату, платежные поручения; товарные накладные, техническое задание на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ»), касающихся использования заявленного обозначения в отношении товаров «масла смазочные», то они имеют отношение к более позднему периоду (2023 год), чем дата подачи заявки (14.09.2022)

Таким образом, материалов, демонстрирующих активное и длительное использование заявителем обозначения «НПКНН» до даты подачи заявки №2022764951, которые подтвердили бы приобретение различительной способности в отношении всего испрашиваемого перечня товаров/услуг, с возражением не представлено.

Следовательно, основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не преодолено.

Кроме того, экспертиза указала на несоответствие заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса. В этой связи противопоставлено ООО «НПК НН», отличительная часть фирменного наименования которого тождественна заявленному обозначению. Согласно сведениям, размещенным на сайте <https://checko.ru/company/npk-nn-1205200052331>, указанном в заключении по результатам экспертизы, ООО «НПК НН» была зарегистрирована 31.12.2020 года.

Также на сайте содержатся сведения о том, что данная организация из города Нижний Новгород специализируется на торговой деятельности (оптовой торговле). На сайте приведена финансовая отчетность компании за 2022 год.

Данная деятельность однородна части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, также связанных с реализацией/продвижением товаров: «объединение различных товаров, через вебсайты; услуги рекламные, маркетинговые и по продвижению, распространение образцов; демонстрация товаров; маркетинг; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная». Однородность услуг обусловлена тем, что сопоставляемые услуги относятся к общей родовой группе «продвижение товаров для третьих лиц», имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о наличии предпосылок для введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего вышеперечисленные услуги, то есть о несоответствии заявленного

обозначения в отношении части испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для отмены оспариваемого решения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2023.**